

令和7年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国・地域における著名商標の保護等に関する 調査研究報告書

令和8年3月

株式会社アットグローバル

各国・地域における著名商標の保護等に関する 調査研究報告書

令和8年3月

株式会社アットグローバル

要約

■調査研究の背景・目的

商標に係る制度・運用のうち、我が国で見直しが検討課題となり得るものについて、諸外国における状況を調査し、我が国における見直しの要否検討の基礎資料とするため、調査を実施することとした。具体的には、著名商標の保護、コンピュータプログラム、仮想空間における商標の3つの論点を調査対象とした。

■公開情報調査

著名商標の保護、コンピュータプログラム、仮想空間における商標について、12又は13の国・地域における制度・運用の調査、整理、分析を行った。書籍、論文、裁判例、調査研究報告書、審議会報告書、ニュース記事、法・判例等検索データベース情報、インターネット情報等を利用した。

■海外ヒアリング調査

「コンピュータプログラム」及び「仮想空間における商標」の論点について、より詳細な調査を行うため、商標の実務に豊富な知見・経験を有する海外の有識者を対象に実施した。

■国内ヒアリング調査

「著名商標の保護」の論点について、防護標章登録制度及び著名商標の保護制度に関して専門的な視点から助言を得るため、学識経験者、弁護士、弁理士等を対象に実施した。

■委員会による検討

「著名商標の保護」の論点について、専門家による委員会を設置し、公開情報調査と国内ヒアリング調査の結果を踏まえ、防護標章登録制度及び著名商標の保護制度に関する検討事項を整理し、我が国における制度の在り方を検討した。

■まとめ

公開情報調査、海外ヒアリング調査及び国内ヒアリング調査から得られた調査結果、委員会における議論の結果を総合的に分析し、調査研究報告書及びそれを要約した報告書（要約版）を取りまとめた。

調査研究委員会の構成

本調査研究のうち「著名商標の保護」の調査については、当該分野に精通した学識経験者、弁護士、弁理士による委員会を設置し、専門家としての知見に基づく各種意見を得た。委員会の弁理士、学識経験者、弁護士、弁理士及びオブザーバの方々及び事務局は以下のとおりである。

【委員(五十音順)】

(委員長)	金子 敏哉	明治大学法学部 教授
	高橋 元弘	潮見坂綜合法律事務所 弁護士
	徳若 拓也	一般社団法人 日本知的財産協会商標委員会 委員長／ 株式会社 KADOKAWA 弁理士
	中山 真理子	日本弁理士会 商標委員会 委員長／ 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁理士
	平澤 卓人	福岡大学法学部 准教授
	渕 麻依子	神奈川大学法学部 教授

【オブザーバ】

根岸 克弘	経済産業省 特許庁 審査業務部 商標課 課長／
	経済産業省 特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室 室長
尾茂 康雄	経済産業省 特許庁 審査業務部 商標課 商標審査企画官
下山 月菜	経済産業省 特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室 商標企画専門官
佐藤 純也	経済産業省 特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室 審査官
小林 郁	経済産業省 特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室 審査官 (前)
永井 智貴	経済産業省 特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室 審査官
松田 縣	経済産業省 特許庁 審査業務部 商標課 法務調査員
古家 和典	経済産業省 特許庁 審査業務部 商標課 法務調査員
庄司 美和	経済産業省 特許庁 審査業務部 商標課 商標審査基準室 室長
菅沼 結香子	経済産業省 特許庁 審査業務部 商標課 商標審査基準室 課長補佐
大塚 正俊	経済産業省 特許庁 審判部 審判課 審判企画室 課長補佐
田中 瑠美	経済産業省 特許庁 審判部 審判課 審判企画室 課長補佐 (前)
鯉沼 里果	経済産業省 特許庁 審判部 審判課 審判企画室 課長補佐
片桐 大樹	経済産業省 特許庁 総務部 制度審議室 商標制度係長
片木 研司	経済産業省 特許庁 総務部 制度審議室 法制専門官

【事務局】

土井 位夫	株式会社アットグローバル プロジェクトマネージャー (主担当研究員)
稲垣 篤	株式会社アットグローバル 研究員

相澤 聡	株式会社アットグローバル	弁理士
赤坂 清志	株式会社アットグローバル	主任調査員
瀧口 實	株式会社アットグローバル	主任調査員
佐藤 将尚	株式会社アットグローバル	調査員
松本 有都	株式会社アットグローバル	調査員
副島 知誠	株式会社アットグローバル	調査員
小村 俊介	株式会社アットグローバル	調査員
西原 千春	株式会社アットグローバル	
金沢 萌果	株式会社アットグローバル	

謝辞

本調査の実施に当たっては、次の関係者（敬称略）に多大なる御協力・御助言をいただきました。ここに改めて感謝の意を表します。

【国内学識経験者、弁護士、国内企業及び団体】

国内学識経験者、弁護士、国内の企業及び団体の方々に多大な御協力をいただきました。社名及び団体名の公表はいたしません、ここに深く感謝の意を表します。

Acknowledgments

We would like to express our sincere gratitude to the following law firms and experts for their invaluable cooperation in this project. Their expert insights regarding the legal systems and practices in their respective jurisdictions were essential to the completion of this research.

【海外法律事務所】(Listed in alphabetical order)

Davies Collison Cave（オーストラリア）

Drew & Napier LLC（シンガポール）

Finnegan LLP（米国、欧州）

James and Wells（ニュージーランド）

Kim & Chang（金&張法律事務所）（韓国）

Marks & Clerk LLP（英国）

PRINS Intellectual Property AG（スイス）

Reichert & Lindner（ドイツ）

Reinhold Cohn Group（イスラエル）

Sanyou IP Group（北京三友知識産権代理有限公司）（中国）

Smart & Biggar LLP（カナダ）

Wisdom International Patent & Law Office（維新国際専利法律事務所）（台湾）

目次

本編	1
第1部 著名商標の保護	2
はじめに	2
第1章 我が国における防護標章登録制度（著名商標の保護）	2
第1節 我が国における防護標章登録制度について	2
第2節 防護標章登録制度の課題	11
第3節 これまでの検討状況	12
第2章 各国・地域における著名商標の保護（公開情報調査）	20
1. 米国	20
2. 欧州	28
3. 英国	34
4. オーストラリア	41
5. ニュージーランド	49
6. 中国	52
7. 香港	59
8. 台湾	65
9. 韓国	71
10. シンガポール	76
11. インド	81
12. マレーシア	86
第3章 国内ヒアリング調査	91
第1節 ヒアリングの概要	91
第2節 ヒアリングの結果	91
第4章 委員会における検討結果	119
第1節 委員会の概要	119
第2節 制度見直しの方向性について	120
第3節 まとめ	150
第5章 まとめ	151
第2部 コンピュータプログラム	152
はじめに	152
第1章 コンピュータプログラム（公開情報調査及び海外ヒアリング調査）	152
1. 米国	152
2. カナダ	164
3. 欧州 (EUIPO)	173
4. 英国	185
5. ドイツ	199
6. フランス	209
7. スイス	216

8. オーストラリア	227
9. ニュージーランド	236
10. 中国	245
11. 台湾	252
12. 韓国	262
13. イスラエル	274
第3部 仮想空間における商標	285
はじめに	285
第1章 仮想空間における商標（公開情報調査及び海外ヒアリング調査）	286
1. 米国	286
2. カナダ	325
3. 欧州（EUIPO）	348
4. 英国	365
6. フランス	386
7. スイス	391
8. オーストラリア	405
9. 中国	414
10. 台湾	420
11. 韓国	429
12. シンガポール	439
資料編	450
資料1 報告書内で参照した各国の法令、ガイドライン等	451
資料2 日本知的財産協会（JIPA）意見取りまとめ資料	735

本編

第1部 著名商標の保護

はじめに

著名商標の保護については、これまでに、平成17年度「各国における周知商標の保護に関する調査研究」及び平成19年度「著名商標に係る保護の拡大等に関する調査研究」が実施され、周知・著名商標の保護について調査が行われているが、これらの調査時から相当の期間が経過している。

また、産業構造審議会知的財産分科会報告書「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」（平成25年9月）においては、「著名な登録商標についてその効力を拡大することについては、引き続き検討すべきである」との提言がなされている。

そこで、著名商標の保護制度（防護標章登録制度を含む）を有する他国・地域における制度・運用の詳細や、我が国における制度・運用の見直しのニーズ等について調査する必要がある。

したがって、諸外国における状況を調査し、我が国における制度・運用の見直しについての基礎資料とするため、本調査研究においては、諸外国・地域の制度・運用・裁判例等を調査・整理するとともに、国内外ヒアリング調査を実施し、これらの調査結果をもとに調査研究委員会で検討する。

第1章 我が国における防護標章登録制度（著名商標の保護）

第1節 我が国における防護標章登録制度について

1. 制度概要と趣旨

防護標章登録制度は、著名な登録商標と同一の標章について、指定商品又は指定役務と非類似の商品・役務に使用した場合に、出所の混同を生じるおそれがあるときには、防護標章として登録を認めることによって、禁止権の拡大を図る制度である。

我が国の商標法では、商標権の範囲について商標法第25条にいう専用権、商標法第37条第1号にいう禁止権として規定し、これらの権利侵害につながる予備的な行為を商標法第37条第2号以下で規定している。

すなわち、商標法は、登録商標の権利範囲を確定するために「類似」の概念を用いて、登録商標と類似する範囲にある商標の使用は、当然に出所の混同を生ずるものと擬制することによって、商標権の効力を認めている¹。他方、類似の範囲を超えて、商品又は役務の出所の混同を生じる範囲が広がった場合には、商標権者の業務上の信用が害されても、その商品又は役務が指定商品又は指定役務と非類似である限り商標権の効力が及ばないということになる。

しかしながら、商標法の法目的は商標に化体された業務上の信用を維持することにあるところ、このような事態に対して商標法が保護を図らないのは不合理であることから、こうした場合の救済手段として防護標章登録制度（商標法第64条）が現行法（昭和34年法）で設けられた²。

¹ 特許庁『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第22版〕』1782頁（発明協会 2022）

<https://www.ipso.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/document/chikujokaisetsu22/shouhyou.pdf>
（最終アクセス日：2026年3月16日）。

² 特許庁・逐条解説・前掲注1）1783頁。

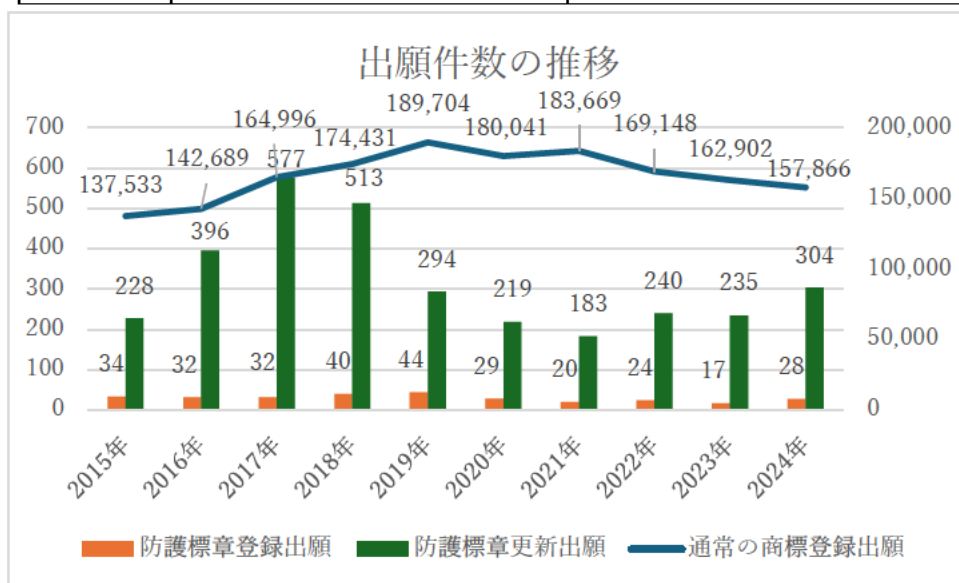
2. 防護標章登録制度の利用について（統計）

防護標章登録制度の利用は少ないといわれているが、実際の利用件数については以下のとおりまとめることができる。

通常の商標登録出願に比べると、防護標章の出願件数や登録件数は限られているものの、前者は 20～50 件前後を推移し、後者は 200～500 件前後を推移している。出願や更新をする理由については読み取れないが、一定程度利用されているといえることができる。

<出願件数³>

出願年	通常の商標登録出願	防護標章登録出願	防護標章更新出願
2015	137,533	34	228
2016	142,689	32	396
2017	164,996	32	577
2018	174,431	40	513
2019	189,704	44	294
2020	180,041	29	219
2021	183,669	20	183
2022	169,148	24	240
2023	162,902	17	235
2024	157,866	28	304



<登録件数⁴>

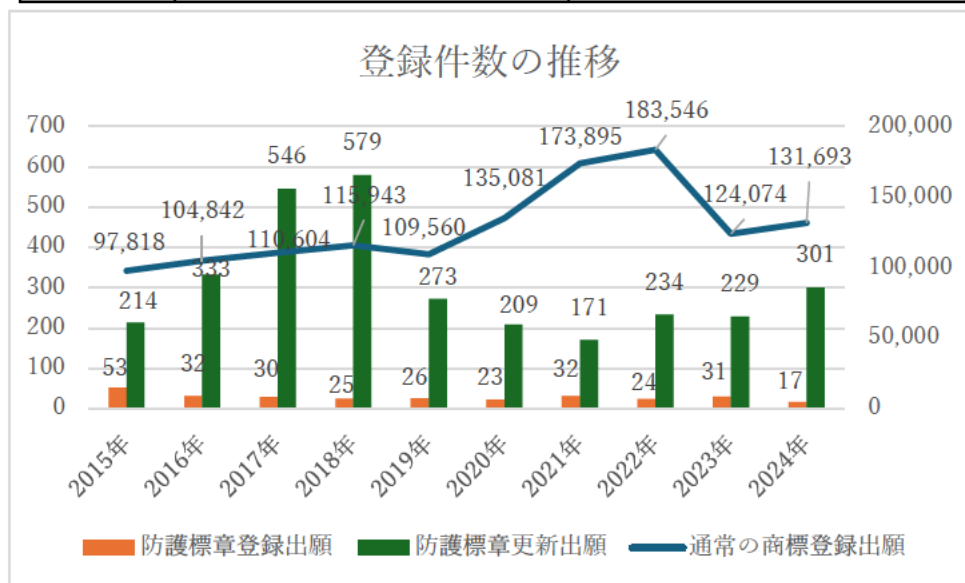
登録年	通常の商標登録出願	防護標章登録出願	防護標章更新出願

³ 特許庁「特許行政年次報告書 2025 年版」100 頁

<https://www.ipa.go.jp/resources/report/nenji/2025/document/index/all.pdf>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁴ 特許庁・年次報告書・前掲注 3) 101 頁。

2015	97,818	53	214
2016	104,842	32	333
2017	110,604	30	546
2018	115,943	25	579
2019	109,560	26	273
2020	135,081	23	209
2021	173,895	32	171
2022	183,546	24	234
2023	124,074	31	229
2024	131,693	17	301



3. 登録要件

商標権者が防護標章登録を受けるためには、以下の要件を満たすことを要する（商標法第 64 条）。

（１）防護標章登録出願に係る登録商標（以下「原登録商標」という。）が「自己の業務に係る指定商品又は指定役務を表示する商標」であること

「自己の業務」とは、商標権者の業務のことを指す⁵。また、専用使用権者や通常使用権者、先使用権者の使用によって商標法第 64 条の要件を満たすことになった場合には出願可能であるが、出願できるのは商標権者のみとなる⁶。

（２）原登録商標が「需要者の間に広く認識されている商標」であること

「需要者の間に広く認識されている」について、商標審査基準⁷は「自己（原登録商標権者）の出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。」と

⁵ 特許庁・逐条解説・前掲注 1) 1785 頁。

⁶ 小野昌延ほか編『新・注解 商標法 下巻』1644 頁（青林書院 2016）

⁷ 商標審査基準 第 14 1.

して、以下の事項を考慮して総合的に判断することとしている。

(商標審査基準 第14 第64条(防護標章登録の要件))

1. 「需要者の間に広く認識されている」について

- (1) 「需要者の間に広く認識されている」とは、自己(原登録商標権者)の出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。
- (2) 「需要者の間に広く認識されている」かは、以下の(ア)～(エ)を考慮し、総合的に判断する。
 - (ア) 防護標章登録出願に係る登録商標(以下「原登録商標」という。)の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品又は使用役務の範囲等の使用状況に関する事実
 - (イ) 原登録商標の広告、宣伝等の程度又は普及度
 - (ウ) 原登録商標権者の企業規模、営業関係(生産又は販売状況等)、企業の取扱い品目等について商品又は役務との関連性
 - (エ) 原登録商標が著名であることが、審決又は判決において認定されているなど、特許庁において顕著な事実であること

また、知財高判平成22年2月25日裁判所 HP 参照(平成21年(行ケ)第10189号[JOURNAL STANDARD])は、「防護標章登録においては、①通常の商標登録とは異なり、商標法3条、4条等が拒絶理由とされていないこと、②不使用を理由として取り消されることがないこと、③その効力は、通常の商標権の効力よりも拡張されているため、第三者による商標の選択、使用を制約するおそれがあること等の諸事情を総合考慮するならば、商標法64条1項所定の「登録商標が・・・需要者の間に広く認識されていること」との要件は、当該登録商標が広く認識されているだけでは十分ではなく、商品や役務が類似していない場合であっても、なお商品役務の出所の混同を来す程の強い識別力を備えていること、すなわち、そのような程度に至るまでの著名性を有していることを指すものと解すべきである。」としている。

さらに、知財高判令和2年9月2日裁判所 HP 参照(令和元年(行ケ)第10166号[T u c h é])では、「防護標章登録制度は、原登録商標の禁止権の及ぶ範囲を非類似の商品又は役務について拡張する制度であり、一方で、第三者による商標の選択、使用を制約するおそれがあることに鑑みると、同法64条1項の「需要者の間に広く認識されている」とは、原登録商標の指定商品の全部又は一部の需要者の間において、原登録商標がその商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして、全国的に認識されており、その認識の程度が著名の程度に至っていることをいうものと解するのが相当である。」として、全国的な著名性を要すると判断し、同判決では、「需要者」の範囲について、「商品に係る登録商標」(原登録商標)の需要者をいうものと解されるから、この「需要者」の範囲を防護標章登録出願である本願の指定商品の需要者と重なる範囲に限定すべき理由はない。」としている。

(3) 原登録商標が存在していること

防護標章登録を受けるに際しては原登録商標が存在していることを必要とするため、未登録の場合には防護標章登録を受けることができない。

（４）登録商標に係る指定商品又は指定役務に類似しない商品又は役務について、他人が登録商標の使用をすることにより、その商品又は役務と自己の業務に係る指定商品又は指定役務とが混同を生ずるおそれがあること

「他人」とは、防護標章登録があったならば適法にその商標を使用できなくなる者のことをいう⁸。具体的には、商標権に専用使用権又は通常使用権が設定されているときは、その専用使用権者又は通常使用権者、また、既に商標法第４条第１項第１５号に違反して誤って商標登録された商標権者や混同を生じないものとして商標登録された後に混同を生ずるようになった商標権者は、「他人」から除外される。なお、未登録の場合であっても、防護標章の登録以前から同一の標章を商標として使用した結果周知に至った場合には、先使用権が付与される（商標法第６８条第３項で準用する商標法第３２条）。

加えて、「混同を生ずるおそれ」については、当該商標権に係る指定商品又は指定役務が二以上ある場合には、そのうちの一又は二以上の商品又は役務について混同を生ずるおそれがあれば足りるとされる⁹。また、ここでいう混同は「狭義の混同」（他人の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合¹⁰）に加え、「広義の混同」（他人と経済的又は組織的になんらかの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合¹¹）を含むと解される。

「混同を生ずるおそれがあるとき」について、商標審査基準¹²では、例えば以下のような事実を総合勘案して判断することとしている。

（商標審査基準 第１４ 第６４条（防護標章登録の要件））

４．商品又は役務の出所の「混同を生ずるおそれがあるとき」について（２）考慮事由について

「混同を生ずるおそれがあるとき」に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。

- ① 原登録商標の周知度
- ② 原登録商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか
- ③ 原登録商標がハウスマークであるか
- ④ 企業における多角経営の可能性
- ⑤ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
- ⑥ 商品等の需要者の共通性その他取引の実情

なお、①の周知度の判断に当たっては、この基準第２（第３条第２項）の２．（２）及び（３）を準用する。

⁸ 特許庁・逐条解説・前掲注１）１７８５頁。

⁹ 特許庁・逐条解説・前掲注１）１７８４頁。

¹⁰ 商標審査基準 第１４ ４．（１）

¹¹ 商標審査基準 第１４ ４．（１）

¹² 商標審査基準 第１４ ４．（２）

(商標審査基準 第2 第3条第2項 (使用による識別性))

2. 「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」について

(1) 考慮事由について

本項に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。

なお、商標の使用状況に関する事実については、その性質等を実質的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定する。

- ① 出願商標の構成及び態様
- ② 商標の使用態様、使用数量(生産数、販売数等)、使用期間及び使用地域
- ③ 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模
- ④ 出願人以外(団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とする。)の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況
- ⑤ 商品又は役務の性質その他の取引の実情
- ⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果

(3) 証拠方法について

本項に該当するか否かの事実とは、例えば、次のような証拠により立証する。

- ① 商標の実際の使用状況を写した写真又は動画等
- ② 取引書類(注文伝票(発注書)、出荷伝票、納入伝票(納品書及び受領書)、請求書、領収書又は商業帳簿等)
- ③ 出願人による広告物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビCM等)及びその実績が分かる証拠物
- ④ 出願商標に関する出願人以外の者による紹介記事(一般紙、業界紙、雑誌又はインターネットの記事等)
- ⑤ 需要者を対象とした出願商標の認識度調査(アンケート)の結果報告書(ただし、実施者、実施方法、対象者等作成における公平性及び中立性について十分に考慮する。)

加えて、商標審査便覧¹³では、防護標章登録出願の審査について以下のとおり方針が定められている。

(商標審査便覧 26.01 防護標章登録出願及び防護標章更新登録出願の審査について)

1. 防護標章登録出願の審査については、以下のとおりとする。

- (1) 防護標章登録出願の審査に当たっては、不正競争の防止に重点を置くものとし、特に著名な商標については防護標章の登録をする商品又は役務の範囲を広く認めるものとする。
- (2) 法解釈として、商第64条と商第4条第1項第15号との混同範囲は同一と考え、防護標章の登録を認める商品又は役務の範囲は当該登録商標が同号によって保護される範囲を超えないものとする。
- (3) 商第4条第1項第15号に関する考え方及び運用については、経済の実状に相応し、

¹³ 商標審査便覧 26.01

弾力的に行うこととしているが、防護標章の登録についても同様に考えるものとする。
なお、いわゆる「著名商標」で十分に適格性のあるものは混同の幅を最大限に認め得ることとする（混同の蓋然性については、需要者の側に立っての見方を十分に導入する。）。

（４）以上の観点に立って審査方針を次の如く定める。

① 防護標章登録出願の審査に当たり、その基本となる登録商標（以下、「原登録商標」という。）の周知度と当該産業部門との関係を十分に検討する。審査の方法としては、現行 45 の類別を数個の産業部門（例えば化学、機械、雑貨繊維、食品、産業役務、一般役務）に整理統合し、出願に係る指定商品又は指定役務が原登録商標に係る指定商品又は指定役務と同一産業部門に属するか否かに区分して、これに周知の程度をかみ合わせて混同の可能性を判断する。

（ア）原登録商標が国民の間に広く認識されている程度には至らないが、当該産業部門の需要者の間に広く認識されている場合においては、その登録商標に係る指定商品又は指定役務が属する産業部門を超えない商品又は役務について防護標章の登録を認め得るものとする。

（イ）原登録商標が国民の間に広く認識されている場合においては、その登録商標に係る指定商品又は指定役務が属する産業部門を超える商品又は役務についても防護標章登録を認め得るものとする。

② 相互に特別に密接な関係を有する商品又は役務間においては前項の規定にかかわらず、同一の産業部門に属するとみなすことができる。

（５）原登録商標と同一の標章であること

防護標章登録を受けることができるのは原登録商標と同一の標章であって、登録商標と類似の標章については防護標章登録を受けることはできない。

また、防護標章登録出願に係る標章と原登録商標の同一性について、商標審査基準¹⁴は以下のとおり定めている。

（商標審査基準 第 14 第 64 条（防護標章登録の要件））

2. 防護標章登録出願の標章は、原登録商標と同一の標章(縮尺のみ異なるものを含む。)でなくてはならない。

さらに、原登録商標と使用商標の同一性の判断について、商標審査基準¹⁵は「その判断にあたっては、この基準第 2（第 3 条第 2 項）の 1.（1）を準用する。」としている。

（商標審査基準 第 2 第 3 条第 2 項（使用による識別性））

1. 商標の「使用」について
（1）商標について

¹⁴ 商標審査基準 第 14 第 64 条 2.

¹⁵ 商標審査基準 第 14 第 64 条 3.

出願商標と使用商標とが外観において異なる場合は、出) 願商標を使用しているとは認めない。

ただし、出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、外観上の差異の程度や指定商品又は指定役務における取引の実情を考慮して、商標としての同一性を損なわないものと認められるときは出願商標を使用しているものと認める。

(例 1) 同一性が認められる場合

- ① 出願商標と使用商標が文字の表記方法として縦書きと横書きの違いがあるにすぎない場合
- ② 出願商標と使用商標が共に一般的に用いられる字体であり、取引者又は需要者の注意をひく特徴を有せず、両者の字体が近似している場合

(例 2) 同一性が認められない場合

- ① 出願商標が草書体の漢字であるのに対し、使用商標が楷書体又は行書体の漢字である場合
- ② 出願商標が平仮名であるのに対し、使用商標が片仮名、漢字又はローマ字である場合
- ③ 出願商標がアラビア数字であるのに対し、使用商標が漢数字である場合
- ④ 出願商標が  のような態様であるのに対し、使用商標が 、、 である場合
- ⑤ 出願商標が平面商標であるのに対し使用商標が立体商標である場合」

加えて、商標審査便覧¹⁶では、標章の同一性について次のとおりとしている。

(商標審査便覧 26.01 防護標章登録出願及び防護標章更新登録出願の審査について)

1. 防護標章登録出願の審査については、以下のとおりとする。

(5) 防護標章の登録は、原登録商標と同一の商標について行うものであり、かつ、その前提として原登録商標が広く認識されていることが必要である。この場合、出願に係る防護標章、原登録商標及びその周知商標の三つが同一であるときもあろうが、特に後の二者の関係については時の流れその他の事由から現実により使用され、その結果今日の世人に認識されている標章の態様が必ずしもその原登録商標と同一でない場合もしばしば見受けられる。このような点を含めて三者の関係につき以下のように考える。

- ① 登録しようとする防護標章は、原登録商標と同一のものでなければならない(原登録商標と同一でないものは登録し得ない)。
- ② 原登録商標が現実に認識されている周知商標であるか否かの関係についての判断は、商標審査基準第 14 第 64 条(防護標章登録の要件) 3. で準用する商標審査基準第 2 第 3 条第 2 項(使用による識別性) 1. (1) のとおりとする。

同一性について、裁判例によれば、防護標章登録を受けようとする標章は、原登録商標と全く同一である必要があるとされている。

例えば、防護標章登録を受けようとする標章と原登録商標との同一性について、東京高判平

¹⁶ 商標審査便覧 26.01

成元年7月27日判時1326号145頁(東京高判平成元年(行ケ)第77号〔MERCEDES-BENZ〕))は、「防護標章の制度は、商品混同を生ずるおそれがあることを要件として、登録商標の禁止的効力をその指定商品の非類似商品にまで拡大させるものであるから、登録商標と同一の標章、すなわち登録商標の標章そのものでない限り防護標章登録を受け得ない」とし、原登録商標「“Mercedes-Benz”」に対して、防護標章登録出願に係る「MERCEDES-BENZ」との同一性を否定している。

一方、裁判例によれば、原登録商標と実際に使用され著名となった商標とが、多少異なる態様であっても同一性が肯定されるものと解される。

東京高判平成8年1月30日判時1563号134頁(平成7年(行ケ)第88号〔SCOTCH〕))では、旧第19類「台所用品(電気機械器具、手動及び手動工具に属するものを除く。)日用品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として「SCOTCH」の標章について防護標章登録出願をしたところ、使用されていた周知著名な標章は「Scotch」であることから、周知商標「Scotch」と本願標章「SCOTCH」とはその態様を異にし、商標として同一のものではなく、本件登録商標を周知著名なものとはいえないとした特許庁の審決に対して、「本件における登録商標の周知性の面からみるならば、「SCOTCH」と「Scotch」とは同一性を有するものとして取り扱うべきであり、本件登録商標に係る指定商品(オーディオテープ、ビデオテープ)に「Scotch」の商標が付され、それが周知、著名になることにより、合わせて、本件登録商標である「SCOTCH」も著名性を有するに至ったものと認めるのが相当である。」として、「SCOTCH」と「Scotch」の同一性を認めている。

4. 効果

防護標章登録を受けた場合、第三者が登録防護標章と同一の標章を、防護標章登録に係る指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に使用等する行為は、防護標章登録がなされた商標権、専用使用権を侵害するものとみなされる(商標法第67条)。また、損害額の推定規定(商標法第38条)の適用や、金銭的請求権(商標法第68条第1項で準用する商標法第13条の2)を行使することができるとともに、刑事罰の対象ともなる(商標法第78条の2)。

そして、登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用するものを他人が商標登録出願した場合、拒絶理由の対象となる(商標法第4条第1項第12号)。

この他に、防護標章登録が認められた場合、その登録商標の著名性が認められたと考えられるため、実務では、商標法第4条第1項第15号や不正競争防止法第2条第1項第1号・同第2号等の適用にあたり、商標の周知・著名性の立証に関する証拠資料の一つとして採用され得る¹⁷。

なお、防護標章登録は、本来的に使用する意思がないことを前提とするので、不使用取消審判の対象にはならない¹⁸(商標法第68条において、商標法第50条は準用されていない)。

¹⁷ 中山真理子「防護標章制度の問題点」パテント Vol.72 No.4 (別冊 No.21), 60頁(2019年) (<https://ipaa-patent.info/patent/viewPdf/3340> (最終アクセス日: 2026年3月16日))。

また、防護標章登録が周知・著名性の立証資料の一つとして使用された裁判例として、例えば、東京高判平成14年8月27日裁判所 HP 参照(平成13年(行ケ)第539号)〔OKI DOKI〕がある。

¹⁸ 特許庁・逐条解説・前掲注1) 1784頁。

第2節 防護標章登録制度の課題

防護標章登録制度によって、著名商標の保護を図ることができるが、以下のような課題が指摘されている。

（１）登録商標と同一の標章にのみ効果が及ぶこと

防護標章登録の効果は登録商標と同一の標章にしか及ばないが、混同を生ずるおそれがある他人の行為を実際に禁止するためには、同一の標章の使用を禁止するのみでは十分でないという指摘がなされている¹⁹。同一の範囲は狭く、著名商標を利用して不正な行為を行う者が著名商標と同一の商標を使用するよりは、著名商標に近似させた商標を用いて模倣するケースが殆どであるからである²⁰。

（２）予め登録をする必要があること

防護標章登録制度においては、予め原登録商標に係る指定商品又は指定役務と非類似の商品又は役務について登録を受ける必要があるが、同制度における保護範囲の前提となる著名性の判断は一定期間（原則10年間）一律に固定されることとなる。

しかしながら、商標法の保護対象である商標に化体した「信用」は、個別具体的な市場において実際の取引者・需要者による認知の結果、形成・蓄積されるものであるところ、防護標章登録時に判断された商標の著名性に基つきその保護範囲が固定されるのは、商標の本質や取引の実情に合致していないのではないかと指摘がある²¹。

（３）不正競争防止法との重複

不正競争防止法により対応することができるにもかかわらず、商標法において防護標章登録制度を残しておく必要があるのかという指摘がなされている²²。

なお、不正競争防止法第2条第1項第1号や同第2号の不正競争行為に対して刑事罰を科すには、「不正の目的」（不正競争防止法第21条第3項第1号）や「不正の利益を得る目的」（不正競争防止法第21条第3項第2号）が必要である。

（４）費用や手続の負担

防護標章登録制度は、出願人（著名商標の所有者）が登録を受けるための費用を負担することとなっているが、商標に化体した「信用」を保護するという商標制度の目的や、ブランド価値の保護という観点からは、著名商標の所有者自身が費用や手続の負担を負うことなく、著名商標を保護できる方法が望ましいという指摘がある²³。なお、この指摘は、著名商標について

¹⁹ （旧）産業構造審議会知的財産政策部会 第22回商標制度小委員会「資料1 著名な商標の保護の在り方とこれまでの議論のまとめについて」10頁

また、同資料によれば、後発的に著名性を喪失した場合には、無効審判を請求することが可能であり（商標法第68条第4項で準用する第46条第1項第5号）、制度的に担保されているとの意見もある。

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-06-shiryou/paper03.pdf（最終アクセス日：2026年3月16日）。

なお、商標法第67条第1号及び第2号に該当するとして商標権侵害と認めた裁判例がある（東京地判平成30年2月28日裁判所HP参照（平成29年（ワ）第39594号）〔SHOEI〕）。

²⁰ 中山・前掲注17）61頁。

²¹ 中山・前掲注17）61頁。

²² 中山・前掲注17）62頁。

²³ （旧）産業構造審議会知的財産政策部会 第6回商標制度小委員会「資料1 著名な商標の保護の在り方とこれまでの議論のまとめについて」6頁

は、禁止的効力を、混同を生ずるおそれのある非類似の商品又は役務にまで認めることが適当ではないか、という考えにつながる²⁴。

第3節 これまでの検討状況

(1) (旧) 第1回商標制度小委員会 (平成15年6月26日)

「防護標章制度についてはある時点における著名性の判断が10年間有効であるという制度の在り方に問題はないか。さらには、登録をせずとも個別事例に応じて訴訟で著名な商品等表示の保護を争うことができる不正競争防止法(第2条第1項第2号)との役割分担を整理すべきではないか」との問題提起がなされ²⁵、委員からは、「防護標章制度は、一度登録されれば権利が一定期間確保できるため、権利者として安心できる。制度を廃止すると、個別の行為にその都度対応する必要が生じる。そのバランスを踏まえて防護標章制度の在り方を検討すべきではないか」といった意見があった²⁶。

(2) (旧) 第6回商標制度小委員会 (平成16年5月25日)

防護標章登録制度について、以下の問題点が指摘された。

「(あらかじめ登録する制度であることについて)

- ①登録査定時に判断された商標の著名・周知性を基に商標権の効力の範囲が固定的に画される防護標章登録制度は、必ずしも商標の本質や取引の実情に合致した制度とはいえない
- ②実際には出願件数が少ないにもかかわらず、制度を維持するのは行政効率が悪い。
- ③世界中で、防護標章登録制度を採用している国は、オーストラリア、香港、マレーシア、パキスタン、ザンビア、コロンビアの6か国・地域²⁷に過ぎず、制度の国際的調和にそぐわない。

(保護対象について)

- ④防護標章登録制度の保護対象は登録商標と同一の標章に限られるという制約があり、制度として利用しづらい。また、混同を生ずるおそれがある行為を禁止するためには、同一標章の使用を禁止するだけでは十分ではない。
 - ⑤上記④の制約もあり、実際に防護標章に基づく権利が行使された事例は聞かれない。また、後願排除の理由(第4条1項12号)として登録防護標章が引用される例もほとんどない。
- 以上の問題点を踏まえ、制度の在り方について、以下の提案がなされた。

すなわち、著名・周知性等を事前に審査して防護標章として登録するという制度は廃止し、著名・周知な登録商標の効力範囲として、禁止的効力を非類似商品(役務)について認める(侵

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-06-shiryou/paper03.pdf (最終アクセス日: 2026年3月16日)、中山・前掲注17) 61頁。

²⁴ 中山・前掲注17) 62頁。

²⁵ 産業構造審議会知的財産政策部会 第1回商標制度小委員会「資料1 ブランド戦略から見た商標制度の検討課題について」9頁

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-01-shiryou/paper03.pdf (最終アクセス日: 2026年3月16日)。

²⁶ 産業構造審議会知的財産政策部会 第1回商標制度小委員会「議事要旨」

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/seisakubukai-01-gijiyoushi.html (最終アクセス日: 2026年3月16日)。

²⁷ 当時の制度採用国である。

害等の場において、その都度著名・周知性等の有無を判断する）という制度の在り方を検討すべきではないか。」²⁸

これにより、上記①～③の問題点も解消されるとされた。

この提案に対し、弁護士・弁理士・裁判所からは制度の廃止に賛成する意見が出された一方で、産業界からは制度の廃止に反対する意見が出された。

また、保護対象に関しては、「防護標章登録制度を維持しつつ、著名・周知商標について、非類似商品（役務）についての禁止的効力を類似の商標にまで拡大するとした場合、（イ）登録商標と類似の標章についても、防護標章として登録することを認めること、又は（ロ）防護標章登録に基づく権利の効力範囲（第 67 条）を登録防護標章と類似の商標にまで広げることが考えられる」²⁹との提案がなされた。

この提案に対し、弁護士・弁理士から反対の意見が出された一方で、産業界から賛成の意見が出された。

（3）（旧）第 13 回商標制度小委員会（平成 17 年 10 月 28 日）

これまでの議論を踏まえ、以下のとりまとめがなされた。

「小委員会においては、防護標章登録の利用の絶対数は必ずしも多くないが著名商標に占める割合で見ると利用が少ないとは言えないとの意見や、防護標章登録制度は登録されると権利が一定期間確保できるため、権利者として安心できるとの意見があった。一方、防護標章登録制度においては、著名性が 10 年間固定されるという問題があり、また、水際措置において利用されているとの話も聞かないため、産業界で特に必要ということでないのであれば、防護標章登録制度は廃止して良いのではないかと意見もあった。

また、防護標章登録制度に代わって、著名な登録商標については効力範囲として混同を生じるおそれのある非類似の商品（役務）にまで禁止的効力を拡大すべきとの意見や、不正競争防止法との役割分担を明確にした上で、稀釈・汚染等を防止する旨の規定を設けるべきとの意見もあった。」

そして、対応の方向としては、以下のように整理された。

「著名商標については、従来から、通常の登録商標や防護標章登録による保護と併せて、不正競争防止法（第 2 条第 1 項第 1 号、第 2 号）による保護が図られてきた。このため、商標制度の在り方を検討する際には、不正競争防止法による保護の在り方との関係を整理することが必要であるが、平成 17 年改正により不正競争防止法における著名商標の保護が強化され、周知商品等表示の使用により誤認を生じさせる行為（第 2 条第 1 項第 1 号）及び著名な商品等表示を使用する行為（同項第 2 号）に刑事罰が導入されるとともに、関税定率法による水際措置の対象とされることとなった。

こうしたことから、商標法において登録商標と類似する商標について「混同を生じるおそれ」を要件として非類似の商品（役務）に禁止的効力を拡大することや「混同を生じるおそれ」を要件とせず非類似の商品（役務）に禁止的効力を及ぼすことについては、改正後の不正競争防止法との関係について更に検討を行うことが必要であると考えられる。

また、商標権の効力範囲を拡大しないことを前提とした場合、防護標章登録制度の廃止は、

²⁸ （旧）第 6 回商標制度小委員会・資料 1・前掲注 23）4-7 頁。

²⁹ （旧）第 6 回商標制度小委員会・資料 1・前掲注 23）7 頁。

商標法における著名商標の保護レベルを下げることであり適切ではないと考えられる。さらに、登録を必要としない不正競争防止法において著名商標の保護が拡大されたことを踏まえると、登録を前提とする防護標章登録制度は権利の安定性や予見可能性という観点から一定の役割を果たしうるとも考えられる。

こうしたことから、防護標章登録制度の廃止については、商標権の効力の拡大と併せて措置すべきものであると考えられる。」³⁰

(4) (旧) 第 17 回商標制度小委員会 (平成 18 年 1 月 31 日)

今までの議論を踏まえ、報告書として、以下のとりまとめがなされた。

4. 対応の方向性

(1) 商標権の禁止的効力の拡大

「商標法における周知・著名な商標の保護については、①商標権自体の効力範囲として混同を生ずるおそれのある非類似の商品（役務）にまで禁止的効力を認める方法や、②混同を生ずるおそれの有無に関わらず、当該商標の有する名声・顧客吸引力自体が、他人の便乗行為によって希釈又は汚染される場合に禁止的効力を認める方法が考えられる。

商標権の禁止的効力を、混同を生じるおそれのある非類似の商品（役務）まで拡大することは、事業者の信用の保護に資するものであり、商標法の目的にも沿うものと考えられるが、登録によって安定的な権利を担保するとの商標法の特質や不正競争防止法との重複保護の問題を踏まえて、更に検討を行うことが適切であると考えられる。また、混同を生じるおそれの有無に関わらず非類似の商品（役務）に商標権の禁止的効力を拡大することについては、不正競争防止法との法目的の相違を踏まえ、更に検討することが必要であると考えられる。

なお、上記のとおり、諸外国においては、商標法による著名商標の保護が行われている例があるが、各国における不正競争防止法又は判例法等による著名商標の保護の在り方も踏まえた上で検討を行うことが適切であると考えられる。

(2) 防護標章登録制度の在り方

「従来は、防護標章登録制度と不正競争防止法との制度上の相違点として、①防護標章登録に係る商標権の侵害は刑事罰の対象となること、②防護標章登録に係る商標権は関税定率法による水際規制の対象となることが挙げられてきたが、平成 17 年の不正競争防止法改正により、周知・著名な商品等表示の保護が強化され、①著名表示冒用行為についても刑事罰の対象とされ、②水際において不正競争防止法違反の物品も規制の対象とされることとなった。

しかし、防護標章登録制度については、登録によって権利が付与され公示されることにより第三者が権利の所在を確認できること、不使用取消審判の対象とはならず権利を安定的に管理できること、既に同一又は類似の他人の登録商標があっても防護標章登録が可能であること等から、現在も防護標章の登録・更新が継続的に行われており、一定の制度ユーザーが存在する。このため、防護標章登録制度については、引き続き維持することとし、商標権の

³⁰ 産業構造審議会知的財産政策部会 第 13 回商標制度小委員会「資料 1：商標制度の在り方について」20-21 頁
https://www.ipa.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-13-shiryuu/03.pdf
(最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

効力の拡大に係る検討も踏まえつつ、その必要性について検討を行うことが適切であると考えられる。

なお、防護標章登録制度については、周知・著名性が 10 年間固定されるとの指摘もあるが、引き続き、設定登録時はもとより更新時の著名性のチェックを厳格に行うことが適当であると考えられる。³¹

(5) 平成 19 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「著名商標に係る保護の拡大等に関する調査研究報告書」102～103 頁（平成 20 年 3 月）

「この問題を考える上での始点となるのが、防護標章登録制度の意義である。この制度は、我が国の商標法の中で唯一、指定商品又は役務と混同が生じる範囲まで商標権の禁止的効力を認める制度である。しかしながら、当該制度を現在も維持している国は世界でも少数にとどまり、国内でもこの防護標章を利用して権利行使を行う事例は今回の調査では見られない。また、登録時における著名性の基準によって権利が設定されることから、一部の地域では著名ではないにもかかわらず保護されたり、権利期間の 10 年の間に著名性を失い実態とかけ離れた保護となってしまうという問題も指摘されている。

このようなことから、当該制度の存続の意義が問われてきたが、企業ヒアリングにおいては当該商標の著名性を公に認める我が国唯一の制度として登録商標の侵害を予防するという効果を認める声もある。しかし、当該制度の実際の利用状況を調査してみると、出願及び登録のそれぞれの件数は限られており、またヒアリングでも今後積極的に防護標章登録制度に出願して利用したいとする企業は少ない。

近年防護標章登録制度を廃止した台湾やニュージーランドでは、周知商標の稀釈化に対して、指定商品・役務と非類似のものまで、混同を要件とせずにその保護を図る制度が導入されている。」

「周知・著名商標の保護は、実務上は不競法第 2 条第 1 項第 1 号及び 2 号で対応できているとするのが今回のヒアリング調査でも明らかとなっている。しかしながら、商標法と不競法の制度面の違い、すなわち、不競法は公正な競争秩序の維持を目的とし、一方、商標法は排他的な独占権としての産業財産権の 1 つである商標権保護を目的とするものであるから、それぞれの制度趣旨が異なるものである以上、結果として制度の射程に乖離・重複する部分が生じることはあり得る。

また、著名商標のブランド・イメージを利用した商品の販売や広告中での利用などの場合には、商品又は役務における自己の「商品等表示」に該当しないことが考えられ、不競法の射程からはずれることもあり得る。

こうした問題への対処に当たっては、不競法自体を見直すといった対応も考え得るが、これとは別に登録商標の保護のあり方如何という観点から、現行の商標法において侵害とみなす行為に、混同を要件とせずに指定商品・役務とは非類似の範囲まで禁止権の範囲を拡大するという、欧州や台湾、ニュージーランドにおいて採用されている法制度を参考にしながらこの問題

³¹ 産業構造審議会知的財産政策部会 第 17 回商標制度小委員会「資料 1：産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書「商標制度の在り方について」（案）」22-23 頁

https://www.ipa.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-17-shiryoku/03.pdf
（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

を捉えていくのも一つの方向であると考えられる。」³²

(6) (旧) 第 19 回商標制度小委員会 (平成 20 年 6 月 10 日)

上記 (5) の調査研究報告書に基づき、商標制度小委員会において、以下の報告がなされた。

4. 著名商標の保護に関するニーズ

国内の企業へのアンケート調査 (平成 18 年 8 月～9 月実施 約 2,400 社対象) の結果によれば、企業が有する著名商標の約 14% が、商標法によっては対処できないような混同惹起行為・商標の希釈化・商標の汚染により、商標の価値が毀損されたと回答している。

また、非類似商品・役務について第三者が登録商標を使用するような場合には、不正競争防止法により規制できる場合もあること、また商標権は保護範囲の増幅のない安定した権利であるべきとの理由により商標法に基づく規制は必要ないとの考え方があることに関しては、約 57% の企業が登録商標について被害が生じている以上、商標法において手当されるべきとしている。

なお、商標法において効力範囲が拡大した場合、防護標章登録制度を不要とした企業は約 28% である一方、必要とした企業は約 26%、どちらともいえないとした企業は約 46% であった。

また、以下の問題提起等がなされた。

6. 検討の方向

(1) 出所の混同を生ずるおそれがある範囲での保護の在り方について

商標法では、出所の混同を生ずるおそれがある範囲での著名商標の保護について、防護標章登録制度を設け、非類似の商品・役務の範囲にまで商標権の効力が及ぶようにしているが、同制度による保護範囲は、商標の有する著名性が権利期間 (10 年間) 一律に固定されること、また、その登録に基づく商標権の効力範囲が同一の標章に限られ、当該範囲を超えたところで生じる混同惹起行為への対応が困難であることから、著名商標の保護制度としては、同制度よりもむしろ、著名商標の商標権自体の効力範囲として、出所の混同を生ずるおそれのある非類似の商品・役務にまで禁止的効力を認めることとすべきではないかとの指摘がある。

しかしながら、登録商標の指定商品・役務と非類似の商品・役務にまで禁止的効力を認めた場合には、実際に商標を使用していない範囲にまで排他権を与えることになり、他人による権利の取得に対して、過度な制限となるおそれがある。また、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号では、他人の周知な商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を不正競争として禁止しているが、著名商標の保護は、実務上も同法による対処で足りるとする意見もある。

したがって、このような指摘、意見を踏まえて、出所の混同を生ずるおそれがある範囲での著名商標の保護の在り方については、商標法においてその保護対象をどこまで広げるかを検討し、その上で現行の防護標章登録制度の在り方についても併せて検討すべきではないか。

³² 平成 19 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「著名商標に係る保護の拡大等に関する調査研究報告書」102-103 頁

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11064840/www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/1908tyomei_shiryou_all.pdf (最終アクセス日: 2026 年 3 月 16 日)。

(2) 出所の混同を生ずるおそれのない範囲での保護について

出所の混同を生ずるおそれのない範囲での著名商標の保護については、商標の希釈化あるいは、その信用の毀損の問題が生ずるところ、この問題への対応としては、諸外国においては商標法による保護が図られ、また、我が国においては、不正競争防止法第2条第1項第2号によって、希釈化等、他人の著名な商品等表示の冒用行為の防止が図られている。³³

(7) (旧) 第22回商標制度小委員会 (平成22年7月2日)

これまでの議論を踏まえ、「5. 検討(1) 防護標章登録制度の見直し」として、以下の問題提起がなされた。

① 防護標章登録制度の廃止について

防護標章登録制度については、これを廃止すべきとの意見があるが、どのように考えるべきか。

< 廃止すべきとの意見 >

- (a) 登録・更新時点で著名性が10年間固定化されるが、その後著名性が失われる場合がある。
- (b) 制度の趣旨と異なり、実際に防護標章登録に基づく商標権を行使した事例が見当たらず、存在意義に疑問がある。

< 廃止に慎重な意見 >

(a) については、後発的に著名性を喪失した場合等には、無効審判を提起することが可能であり (商標法第68条第4項で準用する第46条第1項第5号)、制度的に担保されている。

(b) については、防護標章登録制度には、

- (i) 登録によって権利が付与され公示されることにより第三者が権利の所在を確認できること
- (ii) 不使用取消審判の対象とはならず権利を安定的に管理できること、
- (iii) 既に同一又は類似の他人の登録商標があっても防護標章登録が可能であること等の独自の制度上のメリットが存在する。さらに、制度の趣旨とは異なるが、
- (iv) 防護標章登録を受けている事実が商標の著名性の立証資料とされている実態があり、また、
- (v) 現在も防護標章の登録・更新が継続的に行われており、一定の制度ユーザーが存在する。

② 防護標章登録制度の拡充について

防護標章登録制度については、防護標章登録制度の権利範囲は同一の標章に限られ、類似の標章に係る混同惹起行為を禁止することができないことから、これを拡充すべきとの

³³ 産業構造審議会知的財産政策部会 第19回商標制度小委員会「資料3：商標制度の見直しに係る検討課題について」9-11頁

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-19-shiryou/03shiryou.pdf (最終アクセス日：2026年3月16日)。

意見があるが、どのように考えるべきか。

＜拡充すべきとの意見＞

(a)登録商標と類似の標章についても、防護標章として登録することを認めるべき。

(b)防護標章登録に基づく権利の効力範囲（第 67 条）を、登録防護標章と類似の商標にまで広げるべき。

＜拡充に慎重な意見＞

(a)については、仮に登録商標と類似する標章の登録が認められるとしても、禁止的効力の効力範囲が当該標章と同一の範囲にしか認められないとすれば、出願人は混同のおそれのある複数の類似標章について出願する結果、出願人の負担が大きくなる可能性がある。

(b)については、現行制度が著名性を有する防護標章登録と同一の商標であることを前提に、非類似の商品等について個別事案ごとの混同のおそれの有無を問わずに禁止権の対象としているところ、これと類似する商標を禁止権の対象に追加すると、混同のおそれがないにもかかわらず禁止権を行使され得る商標が著しく増加する可能性がある。³⁴

この提案に対し、制度の廃止については反対する意見が多数出された。制度の拡充については、反対する意見が学識経験者・弁護士・弁理士・裁判所から出された一方で、賛成する意見が産業界から出された。

（８）産業構造審議会知的財産分科会「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」報告書（平成 25 年 9 月）

それまでの議論を踏まえ、報告書として、以下のとおりとりまとめがなされた。

3. 我が国における著名商標の保護の在り方

（２）対応の方向性

①防護標章登録制度について

不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号及び第 2 号によって著名商標の保護は図られていることから、防護標章登録制度は廃止すべきとの意見がある一方、防護標章登録制度の権利範囲は類似の標章に係る混同惹起行為を禁止することができないことから、これを拡充すべきとの意見、海外における商標権侵害や冒認出願への対処などに我が国において防護標章登録されているという事実を主張立証することで模倣品対策にも役立つとの意見もあった。

したがって、商標制度における著名商標保護の在り方についての議論を見据えつつ、当面は防護標章登録制度を存続させることが適当である。

②著名な登録商標の権利範囲について

³⁴ 産業構造審議会知的財産政策部会 第 22 回商標制度小委員会「資料 1：我が国における著名商標の保護の在り方について」10-11 頁

https://www.ipa.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-22-shiryou/shiryou1.pdf（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

著名な登録商標の権利の及ぶ範囲について、出所の混同のおそれのある非類似の商品等にまで、さらには著名な登録商標の希釈又は汚染の場合についてまでも認めるべきではないかとの意見があった。一方、著名商標の商標権の禁止的効力を拡大することは、商標権の禁止権の行使に当たり、著名性の獲得という登録後の浮動的な事情又は出所の混同のおそれ若しくは希釈・汚染のおそれを立証することが必要となり、登録により商標権の権利範囲をあらかじめ画し、公示制度を採用する現行商標法の枠組みとの関係から困難ではないかとの意見、不正競争防止法第2条第1項第1号及び第2号の規定を考慮すれば、主要国の商標法における混同防止規定に比べても、その保護水準に遜色はないため、商標法の保護範囲を広げる必要性はないとの意見もあった。

したがって、著名な登録商標についてその効力を拡大することについては、引き続き検討すべきである。³⁵

³⁵ 産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」18頁

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/h25houkokusho/houkoku.pdf
(最終アクセス日：2026年3月16日)。

第2章 各国・地域における著名商標の保護（公開情報調査）

1. 米国

1. 1 制度的枠組み

米国における商標は、コモンロー商標、州商標、連邦商標の3つに分類されるが、以下においては、基本的に連邦商標制度を中心とした著名商標の保護について概説する。連邦商標法は、Lanham Act（以下「ランハム法」という。）と呼ばれ、合衆国法典第15巻（15 U.S.C.）の第22章一商標（第1051条から第1072条、及び第1091条から第1128条）に規定されている³⁶。連邦商標法の第1条は15 U.S.C. § 1051に相当する。

本章においては、連邦商標の便覧（TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE TMEP 以下「TMEP」という。）はMay 2025のバージョン³⁷を参照する。

なお、米国において、防護標章登録制度は採用されていない。

1. 2 ランハム法上の保護

（1）登録に関連する保護

①拒絶理由（ランハム法第2条(d)）

先行商標の知名度が影響する拒絶理由としてランハム法第2条(d)は「特許商標庁に登録されている標章又は合衆国において他人が以前から使用し、かつ、放棄されていない標章又は商号と著しく類似している標章であって、それが出願人の商品に付して又は関連して使用されるときに、混同、誤認又は欺瞞するおそれのあるものから構成されるか、又はそれを含む場合。」の旨規定している。

このため、登録商標や使用商標と著しく類似し、混同のおそれ（likelihood of confusion）のある商標は拒絶されることとなる³⁸。未登録商標との混同のおそれについてはTMEP1207.03が記載している。ただしTMEP1207.03は、未登録商標との混同のおそれは審査が困難なため、査定系審査（ex parte examination）では審査の対象とならないとしている。このため、査定系審査の段階において、ランハム法第2条(d)の審査は、先行登録商標との抵触に限定して行われることとなる。

混同のおそれの判断基準としては、デュポン判決が示した13の要素（Du Pont Factors、デュポン・ファクターとも呼ばれる）が広く知られているが、TMEP 1207.01は、デュポン判決に言及しながらも、事案ごとに判断要素は異なるということを強調しているようである。

デュポン・ファクターは、次の13の要素で構成される。

① 外観、音、含意及び商業的印象に関する商標全体としての類似・非類似の程度

³⁶ 本報告書でランハム法を引用するときは、特許庁による翻訳

（<https://www.ipso.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou.pdf>（最終アクセス日：2026年3月16日）。）を基本的に参照するが、修正することもある。

³⁷ USPTO, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (TMEP), <https://tmepl.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/May2025/dle2.html>, last visited March 16, 2026.

³⁸ 井出久美子『米国連邦登録商標出願ガイドライン』（経済産業調査会, 2019）129頁は、USPTOの審査において、コモンロー商標や州登録商標は、調査範囲には入らないので、連邦登録されたことは使用が保障されることを意味しないことを解説している。

- ② 願書又は登録において記載された商品若しくは役務、又は先行商標の使用に関連している商品若しくは役務の類似・非類似の程度及び性質
- ③ 確立されて、継続可能性のある流通経路の類似・非類似の程度
- ④ 販売が行われる状況及び購買者の購買状態（例えば、衝動買いか、慎重で注意力が高い状態の購買か）
- ⑤ 先行商標の知名度（fame）³⁹（売上高、広告、使用期間）
- ⑥ 類似商品に使用された類似商標の数及び性質
- ⑦ 実際の混同の性質及び程度
- ⑧ 実際の混同の証拠がない、同時使用の期間及び状況
- ⑨ 商標が使用されている、又は使用されていない商品の種類（ハウスマーク、ファミリーマーク、製品マーク）
- ⑩ 出願人と先行商標権者との間の市場の接点
- ⑪ 出願人が、他人に対し出願人の商標使用を排除する権利の範囲
- ⑫ 潜在的な混同の程度（例えば、軽微又は重大か）
- ⑬ 使用の影響を証明するあらゆる既成事実

上記の⑤の要素が示すとおり、登録の可否を判断する際に、先行商標の知名度は、混同のおそれがあると評価される一要素となっている。このような形で、周知性ある先行商標の保護は登録段階で図られている。

② 異議申立て（ランハム法第 13 条(a)）

何人も、商標登録の公告から 30 日以内に異議申立てを行うことができる（ランハム法第 13 条(a)。延長に関しては米国商標規則（37 C.F.R）§ 2.102(c)(1)参照）。先行商標の知名度が影響する異議申立理由は以下のとおりである。異議申立ての審理は Trademark Trial and Appeal Board（TTAB）において行われる。

(i) ランハム法第 2 条(d)

異議申立理由として、最も用いられているのは上述したランハム法第 2 条(d)とされている⁴⁰。そして、登録段階において判断されるランハム法第 2 条(d)の混同のおそれの基準と、商標権侵害において判断される混同のおそれの基準は同義だとされている⁴¹。

異議申立ての手続は、査定系審査（ex parte examination）とは異なるため、異議申立てにおいては、未登録商標との混同のおそれを理由とすることも可能である。

(ii) ランハム法第 43 条(c)

ランハム法第 43 条(c)では、不鮮明化による希釈化に対する救済について、「衡平法の諸原則に従い、固有の識別性又は獲得した識別性により、識別力を有する著名（famous）標章の所有者は、当該所有者の標章が著名になった後にはいつでも、その著名標章について不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化を生ずるおそれのある標章又は商号の取引における使用を開始した者を相手として、実際の混同又は混同の可能性、競争、現実の経済的侵害があるか否

³⁹ この「知名度」は英語の「Fame」に対応した訳である。後に「Fame」と「Strength」の比較の問題につき記載する。

⁴⁰ J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (2024 年 3 月最終加除) § 20:14.

⁴¹ *Id.* § 23:78.

かに拘らず、差止命令の付与を受ける権原を有するものとする。」旨規定し（ランハム法第 43 条(c)(1)）、第 43 条(c)に該当して希釈化が生じる場合も、異議申立理由に該当する⁴²。

なお、ランハム法第 43 条(c)については、「権利行使時における保護」の項目で記載する。

③取消しの申立て（petition for cancellation）（ランハム法第 14 条）

異議申立てのほか、ランハム法は取消し（cancellation）についても規定している（ランハム法第 14 条）。取消しの申立てをすることができる適格を有するのは、登録商標により損害を受けている、又は受けることになると考えられる者であり、原則として登録日から 5 年以内に申し立てることができる（ランハム法第 14 条）。

また、この取消しの申立てにおいてもランハム法第 2 条(d)やランハム法第 43 条(c)を理由とすることができる^{43 44}。

④裁判による取消し（ランハム法第 37 条）

異議申立てや取消しの申立て以外にも、裁判によって商標が取り消される場合もある（ランハム法第 37 条）⁴⁵。

（2）権利行使時における保護

①混同のおそれ（likelihood of confusion）がある場合

(i) 第 32 条(1)・第 43 条(a)

混同のおそれを侵害の成立要件とするランハム法の規定として第 32 条(1)と第 43 条(a)⁴⁶を挙げることができる。

ランハム法

第 32 条(15 U.S.C. §1114) 救済；侵害；悪意のない侵害者

(1) 何人も、登録商標権者の承諾を得ずに、

(a)取引において、登録標章の複製、模倣、複写又はもっともらしい模造を商品又は役務の販売、販売の申出、頒布又は広告に関して使用し、その商品又は役務に付して又は関連しての当該使用が混同若しくは錯誤を生じさせ又は欺瞞するおそれがある場合、又は

(b)登録標章を複製し、模倣し、複写し又はもっともらしく模造し、かつ、当該の複製、模倣、複写又はもっともらしい模造を、商品若しくは役務の販売、販売の申出、頒布又は広告に付して又は関連する取引において使用される予定のラベル、標識、印刷物、包装、包み紙、容器又は広告に利用し、その商品又は役務に付して又は関連する当該使用が混同若しくは錯誤を生じさせ又は欺瞞するおそれがある場合は、当該人は、次に規定する救済を求める登録人による民事訴訟において、その責めを負うものとする。

(以下略)

ランハム法

第 43 条(15 U.S.C. §1125) 虚偽の原産地表示、虚偽記載又は表示

⁴² ランハム法第 13 条 (15 U.S.C. §1063) は、ランハム法 43 条(c)に基づく不鮮明化による希釈又は質の低下による希釈を生じさせるおそれによって損害を受けると考える者が異議申立てをできることを定めている。

⁴³ See MCCARTHY, *supra* note 40, § 20:53.

⁴⁴ See *id.* § 20:53.50.

⁴⁵ これは厳密には「審査時における保護」と位置付けることはできないが、商標が取り消される場合であることを踏まえて記載した。

⁴⁶ 本文では主要な点を挙げて紹介しているが、条文全体については原文を参照。

(a)

(1)何人も、取引において商品若しくは役務又は商品の容器に付して若しくはそれに関連して語、用語、名称、記号、図形若しくはそれらの結合、又は虚偽の原産地表示、事実についての虚偽の若しくは誤認を生じさせる記述、又は事実についての虚偽の若しくは誤認を生じさせる表示を使用し、それが、

(A)当該人と他人との関連、関係若しくは連合について、又は当該人の商品、役務若しくは商業活動に関する出所、若しくは他人による後援若しくは承認について、混同を生じさせ、又は誤認を生じさせ、又は欺瞞するおそれがあるとき、又は、

(B)商業広告若しくは販売促進において、当該人若しくは他人の商品、役務又は商業活動の性質、特徴、品質又は原産地について不実表示をしているときは、当該人は、当該行為によって被害を受けており又は受けるおそれがあると考える者による民事訴訟において責めを負うものとする。

((2)以下略)

先述のとおり、登録段階において判断される混同のおそれの要件と、権利侵害の混同のおそれの要件は同じだとされている。しかし、第1巡回区から第11巡回区までの各巡回控訴裁判所は、デュポン・ファクターとは異なるそれぞれの判断基準を設けているため、混同のおそれに関する裁判所の基準は複数存する状態となっている。

各基準の中で有名なのは先述したデュポン・ファクターであるが、他にも第2巡回区控訴裁判所のポラロイド (Polaroid) ・ファクターも包括的で有名な基準だと評価されている⁴⁷。以下のとおり、ポラロイド・ファクターは8の要素から構成される。

- ① 先行商標の強さ (strength)
- ② 両商標の類似の程度
- ③ 製品の関連性
- ④ 先行商標の保有者が市場の隔たりを埋める可能性
- ⑤ 実際に混同が生じているか否か
- ⑥ 被告が自己の商標を採用した際の善意 (good faith)
- ⑦ 被告製品の品質
- ⑧ 購入者の知識や注意力の程度

デュポン・ファクターでは先行商標の「Fame (著名性。知名度)」が混同のおそれを判断する要素となっている一方で、他の連邦控訴裁判所での基準では「Fame (知名度)」の用語を使わず、「Strength(強さ)」を用いている⁴⁸。

(ii) 未登録商標の保護

⁴⁷ AMANDA REID ET AL., FUNDAMENTALS OF UNITED STATES INTELLECTUAL PROPERTY LAW: COPYRIGHT, PATENT, AND TRADEMARK 378 (7th ed. 2021).

⁴⁸ 厳密にいうと、第1から第10までの巡回区連邦控訴裁判所での判断基準では「Strength」が登場するが、第11巡回区の連邦控訴裁判所の判断基準では「Strength」も「Fame」も存しないようである。

ランハム法第 43 条(a)は未登録商標権者が民事救済を求める際にも用いられる規定である。なお、ランハム法第 43 条(a)は **trade dress** (トレードドレス)⁴⁹の保護によく用いられていることが指摘されている⁵⁰。

②希釈化 (dilution) のおそれがある場合

(i) ランハム法第 43 条(c)

異議申立ての項目でも触れたが、ランハム法第 43 条(c)は、著名商標 (**famous mark**) の希釈化が生じるおそれがある場合、それを差止めで救済できることを定めている。ランハム法第 43 条(c)は 1995 年の改正により導入された規定である⁵¹。希釈化は、後発の使用者が混同を引き起こす可能性のない無関係な商品又は役務について著名商標を権原なく使用した場合に、その著名商標の識別力が弱まる又は低下するという概念である⁵²。希釈化の類型としては、不鮮明化(**blurring**)による希釈化と、質の低下(**tarnishment**)による希釈化の 2 つに分けられる。

また、ランハム法第 43 条(c) は登録商標であることを要件としていないため、未登録の著名商標も保護の対象となる。

(ii) 著名性の判断

ランハム法第 43 条(c)(2)(A)は著名商標の判断要素として、商標権者又は第三者による広告又は宣伝の期間、範囲及び地理的範囲、商標の下で提供される商品又は役務の販売額、数量及び地理的範囲、商標の実際の認知度等を挙げている。

そして、ランハム法第 43 条(c)で保護される著名商標 (**famous mark**) とされるためには、かなり高い程度の周知性を獲得する必要があるとされており、75%以上の知名度をアメリカの消費者の間で獲得しているような場合にはじめて著名性 (**famous**) の要件を満たすという見解も存する⁵³。また、ニッチ (**niche**) な市場において著名であっても、ランハム法第 43 条(c)における著名性の要件は充足しない。このため、希釈化に関して保護を与えるランハム法第 43 条(c)の著名性 (**famous**) は、混同のおそれの判断要素の知名度よりも高いレベルを要求していると考えられる^{54 55}。

なお、日本において商標法第 4 条第 1 項第 15 号の「混同を生じるおそれ」が論じられる際、*レーブルデュタン事件*⁵⁶の判示内容である「・・・同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り (いわゆるフリーライド) 及び当該表示の希釈化 (いわゆるダイリューション) を防止し・・・」が参考とされ、広義の混同のおそれと希釈化 (希釈化) が区別されて議論されることはあまりないように考えられるが、ランハム法において、「混同のおそれ」と「希釈化」が論じられる際は、違う概念として論じられている。ランハム法第 43 条(c)と似た日本の規定は、著名な商品

⁴⁹ トレードドレスについては本報告書では立ち入らない。宮脇正晴「トレードドレスの保護」*パテント Vol. 73 No. 15* (別冊 No.25), 47 頁(2020 年) (<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3697> (最終アクセス日: 2026 年 3 月 16 日))。などを参照されたい。

⁵⁰ REID ET AL., *supra* note 47, at 373.

⁵¹ *Id.* at 293.

⁵² See MCCARTHY, *supra* note 40, § 24:67.

⁵³ See *id.* § 24:104.

⁵⁴ See *id.* § 24:104.

⁵⁵ See *id.* § 24:72.

⁵⁶ 最判平成 12 年 7 月 11 日・平成 10 年 (行ヒ) 85 号。

等表示のフリーライド（ただ乗り）、ダイリューション（希釈化）、ポリューション（汚染）を防止することを目的とする不正競争防止法第2条第1項第2号である⁵⁷。

③不鮮明化(blurring)による希釈化

不鮮明化の定義は困難とされているが⁵⁸、典型例として著名商標と別の似た商標を使用することにより、著名商標の識別力を損なうような状態が生じるような場合を挙げることができる⁵⁹。

ランハム法第43条(c)(2)(B)は、不鮮明化による希釈化のおそれの有無の判断要素を例示している⁶⁰。

ランハム法

第43条(15 U.S.C. §1125) 虚偽の原産地表示、虚偽記載又は表示

(a)・(b) (略)

(c) 不鮮明化による希釈化；質の低下による希釈化

(1) (略)

(2) 定義

(A) (略)

(B) (略)

(i) 商標又は商号と著名標章との間での類似性の程度

(ii) 著名商標についての固有の又は獲得された識別性の程度

(iii) 著名商標の所有者が、その商標を実質的に独占使用している範囲

(iv) 著名商標の認知度

(v) 商標又は商号の使用者が、著名標章との連想を作成する意図を有していたか否か

(vi) 商標又は商号と著名な商標との間に存するあらゆる実際の連想

((C)以下略)

④質の低下(tarnishment)による希釈化

質の低下による希釈化について、ランハム法は考慮要素を例示していないが、典型例として質の悪い商品と関連付けられることによって、著名商標の評判が下がる場合を挙げることができる⁶¹。

(3) 侵害に対する救済措置

①差止め

ランハム法第34条(a)は差止めについて規定しているが、終局的差止め(permanent injunction)と暫定的差止め(preliminary injunction)に大別することができる。

⁵⁷ 不正競争防止法第2条第1項第2号については小倉秀夫ほか編著『新版不正競争防止法コンメンタール』（第一法規, 2025）53頁以降参照。

⁵⁸ See MCCARTHY, *supra* note 40, § 24:73.

また、Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc., 231 F.Supp. 836 (D. Mass. 1964)では、被告（Boston Club, Inc.ら）がボストンにあるレストランの名称に「Tiffany's」の文字を使用していたことについて、原告（Tiffany & Co.）の商標「Tiffany」を侵害し、マサチューセッツ州法に基づき「希釈化（blurring（不鮮明化））」のおそれがあるとしている。

⁵⁹ See REID ET AL., *supra* note 47, at 351.

⁶⁰ ただし、REID ET AL., *supra* note 47, at 354は、法に例示された6要素をすべて満たさなくても不鮮明化による希釈化を認めた事例として、Visa Int'l Serv. Assoc. v. JSL Corp., 590 F. Supp. 1306, 1320 (D. Nev. 2008)を紹介している。

⁶¹ See REID ET AL., *supra* note 47, at 351.

まず、終局的差止め⁶²(permanent injunction)の要件としては、eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C., 547 U.S. 388 (2006)が述べた次の4つの要件、すなわち、①原告が回復不能な損害を被ったこと、②金銭賠償などの救済手段では損害の補填に不十分であること⁶³、③原告と被告の困難のバランスを考慮すると、衡平法による救済が正当化されること⁶⁴、④終局的差止命令によって公共の利益が損なわれることはないこと、が満たされることが必要である⁶⁵。

そして、暫定的差止め⁶⁶(preliminary injunction)においては、上記の4つの要件に加え、本案審理における勝訴可能性の要件が必要とされる⁶⁷。

なお2020年のランハム法改正により、回復不能な損害の要件は、①終局的差止命令の申立ての際には、ランハム法第43条(a)や(c)に該当すること⁶⁸が認められれば推定されることとなり、②暫定的差止めや一方的緊急差止め⁶⁹(temporary restraining order)の申立ての際には、本案審理の勝訴可能性が認められれば推定されることになった。

②損害賠償

商標権侵害を理由とする損害賠償としては、失われた利益 (lost profits)、事業損失 (business losses)、懲罰的賠償、弁護士費用などが含まれる^{70 71}。

(4) 関連する事例

Coach Services, Inc. v. Triumph Learning LLC, 668 F.3d (Fed. Cir. 2012) Docket Number: 2011-1129⁷²

本件は、服飾ブランドを展開し、COACHの登録商標の権利者であった Coach Services, Inc. (以下「Coach社」という。)が、Triumph Learning LLC (以下「Triumph社」という。)が2004年12月に行った、教育用のコンピュータソフトウェアなどを指定商品とする商標出願(「COACH」の文字商標などを出願していた)に対し、異議申立てを行い、連邦巡回区控訴裁判所まで争われた事案である⁷³「COACH」のような一般的な英単語の場合、強い著名性の立証

⁶² 終局的差止めとは、裁判所が本案で審理をして出す差止めのことをいう。

⁶³ この原文は that remedies available at law, such as monetary damages are inadequate to compensate for that injury であるが、legal remedy (コモンローでの救済手段)では不十分であること、を指すと考えられる。

⁶⁴ これは balancing of hardships の要件であると考えられる。即ち、差止めが認められなかった場合に原告がおかれる困難な状態と、差止めが認められた場合の被告がおかれる困難な状態を比較し、被告がおかれる困難を原告がおかれる困難が上回る場合にこの要件が満たされるものと考えられる。

⁶⁵ MCCARTHY, *supra* note 40, § 30:1.

⁶⁶ 暫定的差止めとは、本案での判断が出されるまで有効な仮の差止めのことをいう。

⁶⁷ MCCARTHY, *supra* note 40, § 30:1. なお、相手方への通知が不要な一方的緊急差止め (temporary restraining order) は、暫定的差止めと要件は同じとされているので、一方的緊急差止めにおいても暫定的差止めと同様に本案審理の勝訴可能性の要件が必要とされることが考えられる。

⁶⁸ ランハム法第43条(d)の侵害要件を満たした場合も推定は受けるだろうが、本報告書との関連性が薄いと考えられたので省略する。

⁶⁹ 一方的緊急差止めは、暫定的差止めと同じく仮の差止めとして位置づけられるが、相手方への通知を要せず、有効期間は10日以内程度となっている。

⁷⁰ REID ET AL. *supra* note 47, at 395.

⁷¹ 損害賠償と刑事罰については、金子俊哉「商標権に係るエンフォースメントの日米比較 損害賠償と刑事罰を中心に」(知的財産研究教育財団知的財産研究所, 2020)

(https://www.ipjo.go.jp/resources/report/takoku/document/sangyo_zaisan_houkoku/2019_03.pdf (最終アクセス日: 2026年3月16日))を参照されたい。

⁷² 本報告書で触れる Coach 事件や、その他希釈化に関する議論を整理したものとして、佐藤俊司=村上論志「最近の連邦商標希釈化改正法に関する重要判決・審決」知財管理 65 巻 3 号, 325 頁(2015 年) 参照。

⁷³ 本件では混同のおそれと希釈化のおそれの双方が争点となったが、本報告書では主に希釈化のおそれについて記載した。

はより求められるべきであるということも言及している⁷⁴。

本件では、Coach 社が提出した 2000 年から 2008 年までの売上高・広告やメディア記事等の証拠評価が争われたが、裁判所は Triumph 社の出願後の資料については証拠としての価値を認めなかった。

ただし、裁判所は著名性の要件に求められる立証のハードルは高いものだとして、Coach 社の主張を認めなかったが、裁判所は「We do not hold that CSI could never establish the requisite level of fame for dilution purposes. (我々は、CSI (Coach 社) が希薄化の目的において必要な知名度の水準を決して証明できないとは考えていない。)」とも判示した。裁判所は、本判断はあくまで提出された資料を前提としたものであるということを述べており、立証の方法次第では著名性が認められる余地があったことを示している判示内容だと思われる。

⁷⁴ 判決は、「This is particularly true where, as here, the mark is a common English word that has different meanings in different contexts.」と述べている。

2. 欧州

2. 1 制度的枠組み

EU における商標に関する法として、商標規則と商標指令を挙げることができる⁷⁵。前者は、EU の全領域に効力が及ぶ共同体商標について規定するのに対して、後者は、EU の構成国内の商標法を調和することによって、国内の商標が同一の条件で構成国の官庁で登録され、同一の保護を受けることを保証する⁷⁶。

以下では、商標指令⁷⁷（本章において、本文で現行の商標指令については単に「指令」という。）に適宜触れながら商標規則⁷⁸（本章において、本文で現行の商標規則については単に「規則」という。）について中心に述べる。

なお、規則及び指令の下では、防護標章登録制度は導入されていない。

2. 2 規則上の保護

（1）登録段階までにおける保護

①規則における規定

EU では、相対的拒絶理由について審査は行われず、異議申立てがされた場合に判断されることになるため、周知・著名商標との抵触を理由とする拒絶は審査段階では行われず、登録後における異議申立ての理由となり得る⁷⁹。

周知商標の所有者又は名声を有する商標の所有者及び当該商標の権利者から許可を受けたライセンスは、異議申立てをしようとする場合、EU 出願商標の公開日から3か月以内に異議申立書を欧州連合知的財産庁（EUIPO）に提出することができる（規則第46条）。

先行商標の知名度が影響する異議申立理由は、以下の3つの場合に整理できる。

（i）規則第8条(1)(a)(b)

規則第8条(1)が定める先行の周知（well-known）商標に基づく理由は次の2パターンである。

⁷⁵ EU における法体系（Acquis communautaire（アキ・コミュニテール）ともいう。）は、①条約（EU 条約（TEU）、欧州連合の機能に関する条約（TFEU））、②二次法（規則（Regulation）、指令（Directive）、決定（decision））、③判例法の3つに分けることができる。このうち、条約の規定を補完する機能を有している二次法である規則（Regulations）は、政府、機関、個人に対して、国内での立法を必要とすることなく直接適用されるのに対して、指令（Directives）は、一般的な内容を定めているものであり、加盟国は通常、法律等の詳細な措置を採用することによって指令を実施する義務があるとされている。また、決定（Decisions）は、加盟国又は特定の個人に対して発せられる。判例法については、欧州司法裁判所（Court of Justice）の判決は、加盟国及び各国の裁判所を拘束する。

詳細は、「国立国会図書館サーチ リサーチ・ナビ」（https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/politics/eu_law（最終アクセス日：2026年3月16日））、Concentrate EU LAW Sixth Edition 18-19(2018)、TFEU288条参照。

⁷⁶ 山口敦子「論説 EU 商標裁判所とその判決の承認・執行」名城法学第68巻第1号39-40頁（2018年）
https://law.meijo-u.ac.jp/staff/contents/68-1/680102_yamaguchi.pdf（最終アクセス日：2026年3月16日）。

⁷⁷ EUR-Lex, Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436&qid=1764309120783>, last visited March 16, 2026.

⁷⁸ EUR-Lex, Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1506417891296&uri=CELEX:32017R1001>, last visited March 16, 2026.

⁷⁹ EUIPO, Trade mark guidelines, Part C Opposition, Section 0 Introduction (Edition 2025), <https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/1787520/trade-mark-guidelines/section-0-introduction>, last visited March 16, 2026.

- ① 商標が先の商標（規則第 8 条(2)(c)に該当する周知（well-known⁸⁰）商標）と同一であり、登録を出願している商品又は役務が、保護されている先の商標に係る商品又は役務と同一である場合。（規則第 8 条(1)(a)）
- ② 商標が先の商標（規則第 8 条(2)(c)に該当する周知（well-known）商標）との同一又は類似し、かつ、両商標に係る商品又は役務と同一又は類似であることを理由として、先の商標が保護されていた地域における公衆の間に混同のおそれがある場合。この「混同のおそれ」には、先の商標との連想のおそれを含む。（規則第 8 条(1)(b)）

「先の商標」は規則第 8 条(2)に規定しているところ、「商標であって、EU 商標の登録出願日に、又は該当する場合には、EU 商標の登録出願に関して主張されている優先日に、パリ条約第 6 条の 2 において用いられている「周知の」用語の意味で加盟国において周知されているもの」（規則第 8 条(2)(c)）に未登録の周知商標も含まれる。

規則第 8 条(2)(c)における周知（well-known）商標であることを証明するためには、専門家による証拠、調査、新聞記事から通常得られる市場のシェアや公衆の認識に関する証拠を示す必要があるとされている⁸¹。しかし、規則第 8 条(2)(c)の周知（well-known）商標に該当することを理由とした異議申立てが成功することはほとんどないと解説されている⁸²。このため、第 8 条(2)(c)の周知要件を満たすのは厳しいと考えられる。

なお、EUIPO のガイドライン（Trade mark and Design guidelines）は周知性の要件について明確な指針を記載しておらず⁸³、判断要素を示すことに慎重な姿勢をとっているようである⁸⁴が、市場シェアと認知度が周知性の本質であることは明らかなと考えられている⁸⁵。

(ii) 規則第 8 条(4)⁸⁶

規則第 8 条(4)は、単なる 1 地方を超えて⁸⁷業として使用されている未登録商標や図形（sign）の所有者による異議申立てがあったときには商標登録を認めない旨規定している。ただし、その未登録商標や図形に関して何らかの権利を獲得していることが必要とされる。

これは、英国商標法の第 5 条(4)(a)と類似する規定である。ただし、英国商標法第 5 条(4)(a)においては、基本的にパッシングオフ（詐称通用）の成立が必要とされているが、本規定においては EU 各国の法を根拠として何らかの権利が成立していれば要件を満たすため、加盟国が

⁸⁰ EUIPO, Trade mark and Design guidelines, PartC, Section 1, 4 Adversarial Stage, 4.2.4 Substantiation of other grounds and basis of opposition, 4.2.4.1 Well-known marks (Edition 2025), <https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2227105/trade-mark-guidelines/4-2-4-1-well-known-marks>, last visited March 16, 2026.

⁸¹ CHARTERED INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS C.I.P.A ET AL., THE CITMA & CIPA EUROPEAN UNION TRADE MARK HANDBOOK (Sweet & Maxwell, 2025 年 1 月最終加除) paragraph 11-079.

⁸² See *id.* paragraph 11-077.

⁸³ EUIPO, Trade mark and Design guidelines, PartC, Section 1, 4 Adversarial Stage, 4.2.4 Substantiation of other grounds and basis of opposition, 4.2.4.1 Well-known marks (Edition 2025), <https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2227105/trade-mark-guidelines/4-2-4-1-well-known-marks>, last visited March 16, 2026.

⁸⁴ See CHARTERED INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS C.I.P.A ET AL., *supra* note 81, paragraph 11-077.

⁸⁵ See *id.* paragraph 11-079.

⁸⁶ 本条項は、厳密に言えば「周知」と結びつく規定ではないが、関連する面もあると考えられるため、ここで整理した。

⁸⁷ EUIPO, Trade mark and Design guidelines, PartC, Section 4, 3 Conditions of Article 8(4) EUTMR, 3.3 Use requirements, 3.3.2.2 Use of more than mere local significance (Edition 2025), <https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2045374/trade-mark-guidelines/3-3-2-2-use-of-more-than-mere-local-significance>, last visited March 16, 2026.

緩やかな要件で何らかの権利を認めていれば、それに基づき第8条(4)の要件を満たし得る⁸⁸。なお、何らかの権利が商標法上の権利であることは要求されていない。

(iii) 規則第8条(5)

規則第8条(5)は、先行登録商標が名声を有し、出願商標を正当な理由なく使用することにより先行登録商標の識別力又は名声が不当に利用されるか、又は損害を被ることになる場合は、出願商標に係る商品・役務が先行登録商標に係る商品又は役務と非類似であっても異議申立てをすることができる旨規定している。

また、先行登録商標が EU 登録商標の場合は名声が EU 加盟国内に存すること、先行登録商標が加盟国の国内商標の場合は名声が先行登録されている EU 加盟国内に存すること、ベネルクス商標の場合は名声がベネルクス諸国内に存することが要件とされている^{89 90}。

なお、規則における名声 (reputation) と周知 (well-known) の関係については EUIPO のガイドライン (Trade mark and Design guidelines) に記載があり、実質的な相違はほとんどないこと等が説明されている⁹¹。EU において周知性の要件が厳格に解されているということは先述したが、周知性の要件とほとんど相違のないとされている名声の要件も満たすのは容易ではないと考えられる⁹²。

(iv) 規則第60条(1)

規則第60条(1)(a)は、「第8条(2)にいう先の商標が存在しており、かつ、同条(1)又は(5)に定められている条件が満たされている場合」は無効申請により無効とすることができる旨の規定している。

また、規則第60条(1)(c)は、「第8条(4)にいう先の権利が存在しており、かつ、同項に定められている条件が満たされている場合」は無効申請により無効とすることができることを定めている。

したがって、既述のとおり整理した相対的拒絶理由の3つのタイプはいずれも無効理由となる。

②事例

EU における著名商標に関連する判決を紹介する。以下には、指令に関する欧州司法裁判所による先決裁定⁹³が含まれているが、先決裁定は、EU 加盟国及び国内裁判所に対して効力を有

⁸⁸ ANNETTE KUR AND MARTIN SENFTLEBEN, EUROPEAN TRADE MARK LAW 237-41 (2017) この書籍は、デンマーク商標法3条(1)(ii)等の緩やかな保護規定を持つ国々を紹介している。

⁸⁹ *Id.* at 235.

⁹⁰ See CHARTERED INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS C.I.P.A ET AL., *supra* note 81, paragraph 11-112.

⁹¹ EUIPO, Trade mark and Design guidelines, PartC, Section 5, 2 Scope of Application, 2.1.2 Relationship between marks with reputation (Article 8(5) EUTMR) and well-known marks (Article 8(2)(c) EUTMR) (Edition 2025), <https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2227283/trade-mark-guidelines/2-1-2-relationship-between-marks-with-reputation--article-8-5--eutmr--and-well-known-marks--article-8-2--c--eutmr->, last visited March 16, 2026.

⁹² 今野裕之「EC 企業法判例研究(306)EU 商標規則における著名商標保護の要件[EU 一般裁判所 2023.1.18 判決]」国際商事法務 Vol.52, No.9, 1111 頁 (2024) は、規則第8条(5)に関する近年の判決の解説を行い、「評判が不当に利用される」要件の立証のハードルが高い問題点などを論じている。

⁹³ 本文での記載は省略したが、EU の分散型の機関として規則により設立された機関である EUIPO は、EU 商標の出願・登録の管理、異議申立ての手続、登録後における EU 商標の無効手続や取消 (revocation) 手続等を行っている。EUIPO の審査官、異議部、取消部等が下した決定について審判部 (Boards of Appeal) に上訴 (Appeal) することが可能である。また、審判部の決定については、一般裁判所 (General Court) に訴訟を提起することができ、さらに、一般裁判所の決定は、法問題に限り欧州司法裁判所 (Court of Justice) に不服を申し立てることもできる。上訴に十分な根拠がある場合、欧州司法裁判所は一般裁判所の決定を破棄しなければならない。なお、欧州司法裁判所 (Court of Justice) は、条約の解釈及び適用において法が遵守されることを確保するとしつつ、欧州連合機能条約 (TFEU) 第 267 条に基づき EU 法の解釈に関

するとされていることを考慮すると⁹⁴、規則に関する事案においても以下の事案が考慮されるものと考えられる。

Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd (Case C-252/07)

Intel Corporation Inc. (以下「Intel 社」という。)が CPM United Kingdom Ltd.が所有する「INTELMARK」商標の登録に関して無効宣言を求めていたところ、指令 89/104/EEC 第 4 条(4)(a)⁹⁵の解釈に関して先決裁定の付託がなされた事案である。

する先決裁定 (preliminary rulings) を下す権限とともに、同条約第 263 条により機関の行為の適法性を審査する権限を有している。詳細については、山口・前掲注 76)44 頁以降を参照。

⁹⁴ Matthew J. Homewood, *Concentrate EU LAW Sixth Edition* 51 (2018)の他、TFEU 第 267 条参照。

⁹⁵ 指令 89/104/EEC 第 4 条は、以下のとおり規定していた (条文は Case C-252/07 に記載の他、EUR-Lex (<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1989/104/oj/eng>) でも確認することができる。):

1. A trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:
 - (a) if it is identical with an earlier trade mark, and the goods or services for which the trade mark is applied for or is registered are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected;
 - (b) if because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.
2. “Earlier trade marks” within the meaning of paragraph 1 means:
 - (a) trade marks of the following kinds with a date of application for registration which is earlier than the date of application for registration of the trade mark, taking account, where appropriate, of the priorities claimed in respect of those trade marks;
...
(ii) trade marks registered in the Member State ...
...
...
4. Any Member State may furthermore provide that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where, and to the extent that:
 - (a) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier national trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to be, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the earlier trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark;
...
(仮訳)

1 以下の商標は登録されず、又は登録された場合にも無効と宣言される。

- (a) その商標が先の商標と同一であり、その商標が出願又は登録されている商品又は役務が先の商標に係る商品又は役務と同一である場合
- (b) その商標が先の商標と同一又は類似であり、かつ両商標に係る商品又は役務が同一又は類似であるために、一般公衆に混同のおそれが生じる場合。この「混同のおそれ」には、先の商標との連想のおそれを含む。

2 1.にいう「先の商標」とは次のものをいう。

- (a) 以下の種類の商標であって、その出願日が当該商標の登録出願日よりも早いもの (必要に応じて、これらの商標に関する優先権主張を考慮する)。

(略)

- (ii) 当該加盟国において登録された商標

(略)

4 更に、加盟国は以下の場合において、商標登録をせず、又は登録された場合にも無効と宣言する旨を規定することができる。

- (a) その商標が 2.の意味における先の国内商標と同一又は類似であり、かつ先の商標に係る商品又は役務とは類似しない商品又は役務について登録される予定、又は登録を受けている場合であって、先の商標が当該加盟国において名声を有し、かつ正当な理由なく後願商標が使用されることにより、先の商標の識別力又は名声を不正に利用し又は損害を与えるおそれがある場合。

(略)

Intel 社側は、Adidas-Salomon 判決⁹⁶に依拠して、指令 89/104/EEC 第 4 条(4)(a)による保護を受けるためには、名声を有する先の商標と後願の商標の類似性の程度が、関連する公衆の間に何らかの「関連性 (link)」を思い起こさせるものであれば十分である旨主張していたが、本判決では、「関連性 (link) ⁹⁷」の有無について、事案の状況に関連するすべての要素を考慮して全体的に評価される必要があるとし⁹⁸、その要素として、①競合する商標間の類似の程度、② 競合する商標に係る商品又は役務の性質（それらの商品又は役務間の近接性又は非類似の程度、及び関連する公衆の範囲を含む）、③ 先の商標の名声の強さ、④先の商標の識別力の程度（それが本来的なものか、使用によって獲得されたものか）、⑤公衆における混同のおそれの存在⁹⁹を挙げている。また、十分に情報を持ち、注意深く慎重な平均的消費者にとって、後願商標が先の商標を想起させるのであれば、両商標間に「関連性 (link)」が存在することを意味する¹⁰⁰としている。

さらに、指令 89/104/EEC 第 4 条(4)(a)にいういずれかの損害の存在、又はそのような損害が将来発生する重大な蓋然性の存在についても、事案の状況に関連するすべての要素を考慮して全体的に評価されなければならない¹⁰¹とし、先行商標の名声の強さや識別力の程度に関して、先行商標の識別力と評判が強ければ強いほど、当該商標に損害が生じたと認めることが容易になるとしている¹⁰²。

加えて、後願商標の使用が、先の商標の識別力に損害を与える、又は与えるであろうことを証明するには、後願商標の使用により、先の商標に係る商品又は役務の平均的消費者の経済行動に変化が生じていること、又はそのような変化が将来発生する重大な蓋然性があることを示す証拠が必要であると解されている¹⁰³。

General Motors Corporation v. Yplon SA (Case C-375/97)

原告である General Motors Corporation（以下「General Motors 社」という。）が「Chevy」の標章を指定商品「自動車」等について商標登録を受けていたのに対して、被告である Yplon SA（以下「Yplon 社」という。）が「Chevy」の標章を指定商品「洗剤」等について商標登録を受けていたが、General Motors 社側が Yplon 社の使用により自社商標の評判を不当に利用し希釈化を招くと主張していたことから、指令 89/104/EEC 第 5 条(2)¹⁰⁴の解釈について先決裁定の付託がなされた事案である。

⁹⁶ Case C-408/01, Adidas-Salomon and Adidas Benelux, ECLI:EU:C:2003:582.

⁹⁷ Case C-375/97, para 23, Case C-408/01, para 29, Case C-102/07, para 41.

⁹⁸ Case C-252/07, para40,41.

⁹⁹ Case C-252/07, para42.

¹⁰⁰ Case C-252/07, para60.

¹⁰¹ Case C-252/07, para68.

¹⁰² Case C-252/07, para69.

¹⁰³ Case C-252/07, para77.

¹⁰⁴ 89/104/EEC 第 5 条(2)は以下のとおり規定していた。

2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

（仮訳）

各加盟国は、さらに、商標権者が、商標が加盟国において良好な名声を有し、かつ正当な理由なくその標章を使用することによって、商標の識別力又は名声を不当に利用し又は損害を与える場合には、登録商標に係る商品又は役務と類似しない商品又

本判決において、先の商標が名声を獲得しているといえる公衆とは、その商標に関係する公衆を指し、商品や役務に応じて、一般的な消費者又は特定分野の専門業者等が含まれる場合がある¹⁰⁵としている。また、必要とされる知名度は、先の商標に関連する商品や役務に関心を持つ公衆の相当部分に知られている場合に達していると評価されなければならない¹⁰⁶、この要件を満たしているか判断する際、国内裁判所は、商標の市場シェア、使用の強度、地理的範囲や期間、及びその宣伝に投じた投資の規模等、事案に関連するすべての事実を考慮しなければならないとしている¹⁰⁷。

なお、商標が加盟国において名声を有していれば足りるとしているが、この点について指令において定義がない以上、商標が加盟国の領域全体で名声を有することまでを要求することはできないとしている¹⁰⁸。

③侵害に対する救済措置

EU 商標の権利者は、EU 商標についての排他的な権利を有し（規則第 9 条(1)）、当該権利者は、第三者が、商品又は役務について、第三者が同意なく標章を業として一定の行為をすることを差し止める権利を有する（規則第 9 条(2)(3)(4)）。裁判管轄や適用法の問題が存するため、EU の商標権がどのように保護されるかは複雑であるが（例えば、損害賠償請求に関する規定は規則に定めがなく、各国の国内法に委ねられている。）、以下では規則に定めがある第 11 条(2)と第 130 条について述べる¹⁰⁹。

(i) 規則第 11 条(2)

規則第 11 条(2)は、EU 商標出願の公表日以降に行われた行為について、その公表後であれば、当該公表に基づき禁止され得る場合に限り、合理的な補償請求権を認めている。この補償請求権は、国内法を根拠とする損害賠償請求権とは異なる。

(ii) 規則第 130 条

規則第 130 条(1)は、EU 商標裁判所が EU 商標を侵害した又は侵害しているおそれがある場合には、特別な理由があるときを除き、その侵害した又は侵害することとなる行為を禁止する命令を出さなければならない旨規定している。一般的に、これは差止命令のことだとされている¹¹⁰。

また、規則第 130 条(2)は、EU 商標裁判所は、事件に係る諸事情から適切と判断される、適用可能な法規に基づく措置又は命令を適用することができる旨規定している。この処置又は命令の中には経済的制裁も含まれるとされている¹¹¹。

は役務について商標と同一又は類似の標章を業として使用することを、自己の同意を得ていない第三者に対して禁止できる旨定めることができる。

¹⁰⁵ Case C-375/97, para24.

¹⁰⁶ Case C-375/97, para26.

¹⁰⁷ Case C-375/97, para27.

¹⁰⁸ Case C-375/97, para28.

¹⁰⁹ 山口・前掲注 76) 67-68 頁。

¹¹⁰ CHARTERED INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS C.I.P.A ET AL., *supra* note 81, paragraph 19-026.

¹¹¹ *Id.* paragraph 19-026.

3. 英国

3. 1 制度的枠組み

英国において、著名商標を保護するための規定が 1994 年商標法（以下、本章において、現行法を指すときは単に「英国商標法」という。）に定められている。また、未登録商標については、コモンローによる保護を受けることができる。

3. 2 防護標章登録制度が廃止になった経緯

1938 年商標法に防護標章登録制度（Defensive Registration）が導入された¹¹²が、その後、1994 年商標法¹¹³において防護標章登録制度が廃止された。

廃止の背景として、英国の貿易産業省（Department of Trade and Industry）が公表した「Reform of Trade Marks Law [White Paper] : presented to Parliament by the Secretary of State for Trade and Industry by Command of her Majesty : September 1990.」によれば、防護標章登録制度は EC 指令と矛盾すると指摘されていたことが挙げられる¹¹⁴。

また、Ferodo 判決¹¹⁵において、出願人が販売している商品とは異なるカテゴリーの商品に対する登録を認めることに慎重であったことから、防護標章登録制度はほとんど利用されていなかった¹¹⁶。

3. 3 廃止前の防護標章登録制度

1938 年商標法第 27 条に防護標章登録制度が規定されていたが¹¹⁷、主要な要件は以下のとおりとされていた（1938 年商標法第 27 条(1)）。

① 創作された単語又は複数の単語から構成される商標であって、

¹¹² 導入の経緯や Ferodo 判決等については、Olteanu, L., (2022) “European Dilution: Mapping the Origin and Roles of the Reputation Requirement”, UCL Journal of Law and Jurisprudence 11(1), 32-63. doi: 46-47 (<https://doi.org/10.14324/111.444.2052-1871.1354>, last visited March 16, 2026.) 参照。

¹¹³ legislation.gov.uk, Trade Mark Act 1994, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents>, last visited March 16, 2026.

¹¹⁴ Reform of Trade Marks Law [White Paper] : presented to Parliament by the Secretary of State for Trade and Industry by Command of her Majesty : September 1990.

See para 3.19, <https://tind.wipo.int/record/19556?ln=en&v=pdf>, last visited March 16, 2026.

また、2003 年に WIPO がエジプトカイロ大学の協力を得て開催した「WIPO NATIONAL SEMIAR ON INTELLECTUAL PROPERTY」で配布された「The Protection of Well-Known Trademarks」7 頁においても「Repeal of s.27 was recommended in the 1990 White Paper Reform of Trade Marks Law as being inconsistent with the EC Trade Mark Harmonization Directive which recommended that the owner of a trademark be entitled to prevent the use of an identical or similar mark in connection with goods or services which are not similar to those for which a mark is registered ‘where the reputation of the mark is such that the use of the mark would take unfair advantage of that reputation or would be detrimental to the reputation or to the distinctive character of the trademark’。」

（仮訳：第 27 条（防護標章登録制度について規定。）の廃止は、1990 年のホワイトペーパー『商標法改革』において勧告された。これは、EC 商標ハーモ指令と矛盾するものであるとされたためである。この指令は、商標の所有者が、登録されている商品や役務とは類似しない商品や役務に関連して、同一又は類似の商標の使用を防止する権利を有するべきであると勧告している。その場合、商標の名声（reputation）がそのようなものである場合、その商標の使用がその名声を不当に利用することになるか、又はその名声若しくは商標の識別力に損害を与えることになる場合に限られる。）との記載がある

（https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/2003/ip_cai_1/pdf/wipo_ip_cai_1_03_8a.pdf, last visited March 16, 2026.）。

¹¹⁵ (1945) 62 RPC 111. また、注 114 に記載の、2003 年に WIPO がエジプトカイロ大学の協力を得て開催した「WIPO NATIONAL SEMIAR ON INTELLECTUAL PROPERTY」で配布された「The Protection of Well-Known Trademarks」7 頁も参照。

¹¹⁶ 久保次三「防護標章登録制度の概要とこの制度の改廃について」知財管理 Vol.61 No.3 360 頁（2011 年）

¹¹⁷ legislation.gov.uk, Trade Marks Act 1938, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/1-2/22/enacted>, last visited March 16, 2026.

- ② 登録されている商品に関して、また、それらの商品に関連して使用されることによって商標が周知（well known）に至っており、
- ③ その結果、当該商標を他の商品に使用した場合に、当該他の商品と原登録の商品に関して当該商標を使用する権利を持つ者との間に、取引上の関連性があるかのように誤解される可能性が高いときには、
- ④ 防護標章として登録を受けようとする他の商品について、実際にその商標を使用していない場合、又は使用する意図がない場合でも、その商標の所有者は、防護標章として登録を受けることができる。

3. 4 英国商標法上の保護

（1）登録段階までにおける保護

英国では、英国商標法第5条が定める相対的拒絶理由について審査は行われず、異議申立てがされた場合に判断されることになるため、周知・著名商標との抵触を理由とする拒絶は審査段階では行われず、公告後における異議申立ての理由となり得る。

なお、先の商標又は先の権利の所有者¹¹⁸は、電子商標ジャーナルによる登録出願の公告日から2か月以内（1か月は延長可能）に¹¹⁹英国知財庁に対して提出し、異議申立てを行うことができる（英国商標法第38条、2007年商標（相対的拒絶）命令（Trade Marks (Relative Grounds) Order 2007）第2条、商標規則（Trade Marks Rules 2008）第17条(2)(3)参照）。

先行商標が周知・著名であることが影響する異議申立理由は、以下の4つの場合に整理できると考えられる。

①英国商標法第5条(1)

商標が先の商標（第6条(1)(c)に該当する周知（well-known）商標）と同一であり、かつ、その出願に係る商品又は役務が先の商標に係る商品又は役務と同一である場合が該当する。

②英国商標法第5条(2)

商標が、①先の商標（第6条(1)(c)に該当する周知（well-known）商標）と同一であり、先の商標に係る商品又は役務と類似の商品又は役務について登録が求められている場合、又は、②先の商標（第6条(1)(c)に該当する周知（well-known）商標）と類似し、先の商標に係る商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について登録が求められている場合のいずれかに当たり、公衆に混同を生じさせるおそれがある場合（先の商標を連想させるおそれがある場合を含む。）に該当する。

③英国商標法第5条(3)

先の商標が連合王国において名声（reputation）を得ており、かつ、正当な理由なく後の商標を使用することが先の商標の識別力又は名声を不正に利用し又は害することとなる場合が該当する。

¹¹⁸ legislation.gov.uk, Trade Marks (Relative Grounds) Order 2007, <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/1976/contents/made> ,last visited March 16, 2026.

¹¹⁹ legislation.gov.uk, The Trade Mark Rules 2008, <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1797/rule/17> ,last visited March 16, 2026.

英国商標法第5条(2)とは異なり、混同のおそれ (likelihood of confusion) を証明する必要はなく、商品が非類似であっても該当し得る¹²⁰。

英国商標法第5条(3)に関連して、**General Motors Corporation v. Yplon SA**（以下「Yplon 判決」という。）は 89/104 指令第5条(2) について、「商標が、当該商標の製品又はサービスに関連する公衆の大部分に認知されている場合に、名声があるとされる。」としている¹²¹。

そして、名声を立証するための指標的な基準には、商標が保持する市場のシェア、その使用の強度、地理的範囲、期間、そしてそれを宣伝するために事業者が行った投資の規模が含まれる¹²²。

また、名声は、特定の商品に対する使用に関する商標に関するものであれば足りると解されており¹²³、また、Yplon 判決において、国内商標の場合、当該加盟国の領域の相当な部分において名声が存在すれば十分であるとしている¹²⁴。

なお、英国は EU を離脱しているが、1994 年商標法は 89/104 指令を実施等するために制定された¹²⁵。そのため、2018 年欧州連合（離脱）法（European Union (Withdrawal) Act 2018）¹²⁶第2条に基づき、1994 年商標法は EU 離脱後も効力を有すると考えられる¹²⁷。

④英国商標法第5条(4)(a)

未登録商標又は業として使用されるその他の標章の保護に関する法規（特にパッシングオフ（詐称通用）の法理）による場合であって（英国商標法第5条(4)(a)）、未登録商標又は他の標章に対する権利が商標の登録出願日又は当該出願について主張されている優先日より先に取得されている場合（同条(4A)）に該当する。

英国商標法第5条(4)(a)の適用を受けるためには、パッシングオフの要件として、以下の要件を満たす必要がある¹²⁸。

- ① 信用（goodwill）があること
- ② 公衆を欺く可能性のある「不実表示（misrepresentation）」が使用されていること
- ③ 当該不実表示によって信用を毀損されるおそれがあること

また、先行の未登録商標に関する権利が出願日より前に存在していることの立証責任は、異議申立人側にあるとされている¹²⁹。

¹²⁰ LIONEL BENTLY ET AL., INTELLECTUAL PROPERTY LAW 1067-68 (6th ed. 2022) .

¹²¹ Case C-375/97[1999] ECR I-5421 [26], <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0375> ,last visited March 16,2026.

¹²² *Id.* [27]

¹²³ Unicorn v. EUIPO, Case T-123/15, EU:T:2016:642, [39]-[44]

¹²⁴ Case C-375/97[1999] ECR I-5421 [28]

¹²⁵ legislation.gov.uk, Trade Marks Act 1994, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/introduction> ,last visited March 16, 2026.

¹²⁶ legislation.gov.uk, European Union (Withdrawal) Act 2018, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/contents> ,last visited March 16, 2026.

¹²⁷ 2018 年欧州連合（離脱）法を考慮して、本報告書においては、現在においても 1994 年商標法の解釈で参考となるものとして EU 離脱前の裁判例を紹介している。

また、「The Examination Guide」(<https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/the-examination-guide> ,last visited March 16, 2026.) における序文でも同旨の内容が示されている。

¹²⁸ BENTLY ET AL., *supra* note 120, at1089.

¹²⁹ *Id.* at 1089. Perimeter Systems v. Multisys Computers, BL O/410/11, [43]

同規定に基づく異議申立ては費用や時間を要する可能性があるものの、異議申立人による商標の使用状況や、公衆がそれをどのように理解しているのかについて焦点が当てられる¹³⁰。

⑤英国商標法第 47 条

商標登録を受けた後、英国商標法第 5 条(1)、(2)又は(3)に定める条件に該当する先の商標が存在すること（英国商標法第 47 条(2)(a)）、第 5 条(4)に定める条件を満たす先の権利が存在することを理由として（英国商標法第 47 条(2)(b)）、無効の宣言をすることができる。ただし、当該先の商標又はその他の先の権利の所有者が登録に対し同意を与えている場合にはこの限りでない。

⑥異議申立てに関する事例

Le Mans Autoparts Limited v. Automobile Club De l'ouest de la France, (O-012-05). 8 November 2004¹³¹

本件は、「LE MANS」が英国で著名商標と認定され、自動車部品への商標登録が拒絶された事案である。

Le Mans Autoparts Ltd が自動車部品等を指定商品として「LE MANS」を出願したのに対し、Automobile Club de l'ouest de la France (A.C.O.)が英国商標法第 5 条(2)(a)、第 5 条(3)、第 5 条(4)(a)等¹³²に基づき異議を申立てた。審理官（Hearing officer）は、レース名としては有名だが「商標」として認識されていない等の理由で異議を棄却したのに対して、異議申立人は指定官（appointed person）に対して上訴した¹³³。

指定官は、「LE MANS」は有名なレースの名称であるが、長年使用されており、新聞記事やテレビ報道を通じて広く宣伝されてきたことや「LE MANS」という商標が多数のライセンス供与の対象となってきたことが重要だとしつつ、「LE MANS」が専門的なモーターレース業界だけでなく、広く一般大衆にも広く知られていることを示していることから「周知商標」（well known）であると結論付けた。そして出願商標は著名商標と同一であり、指定商品（自動車部品）と役務（レース主催）は自動車関連で類似性があるため、「混同のおそれ」が高いと判断し第 5 条(2)(a)の該当性を認めた。

また、指定官は第 5 条(4)(a)の要件も該当することにつき、説明を加え、審理官の判断に誤りがあったことを指摘している。

¹³⁰ BENTLY ET AL., *supra* note 120, at1089.

¹³¹ Intellectual Property Office, https://www.ipo.gov.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/012/05, last visited March 16, 2026.

¹³² 英国商標法第 3 条(1)(b)、第 3 条(1)(c)、第 3 条(3)(b)も理由にしているが、本報告書では割愛する。

¹³³ 英国では異議申立ての決定に対する上訴(appeal)は、高等裁判所か、司法省によって選任された指定官（appointed person）に対して行うことができる(<https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-standard-opposition/guidance-standard-opposition-proceedings-before-the-trade-marks-tribunal#how-to-appeal-the-hearing-officers-decision>, last visited March 16, 2026.)。

本件は、指定官（appointed person）が決定を下しているのので、異議申立人は指定官に対して上訴(appeal)をしたと考えられる。

なお、第5条(3)については、出願人の商品が異議申立人の役務と類似していない場合に第5条(3)の該当性が判断されるという考え方を元として異議申立人が主張を変更したこともあり、指定官は類似性の認められる本件について判断を行わなかった。

(2) 侵害に対する救済措置¹³⁴

① 民事救済手段

(i) 英国商標法第10条(3)(3A)

登録商標が国内において名声を得ている場合に、正当な理由なく当該商標の識別力又は名声を不正に利用又は害する態様で当該商標と同一又は類似の標章を業として使用する行為を侵害行為としている（英国商標法第10条(3)）¹³⁵。

そして、第10条(3)の侵害は、登録商標に係る商品又は役務と非類似の商品又は役務に使用する場合にも成立するとしている（英国商標法第10条(3A)）。このため、名声を有する登録商標は、名声を得ていない登録商標と比べて保護の範囲が広いといえる。

(ii) 英国商標法第14条

登録商標の侵害については英国商標法第14条が規定している。第14条(2)は、損害賠償、差止命令、計算訴訟等について定めている。

なお、計算訴訟（Account of Profits）とは、侵害者が侵害により得た不当な利益を商標権者に移転させるものであると考えられ、衡平法上の救済（equitable remedy）と位置付けられている。ただし、利益の算出には困難が伴うことが指摘されており¹³⁶、英国における商標権侵害において計算訴訟が用いられることは稀という解説¹³⁷もされている。

(iii) 英国商標法第56条

英国商標法第56条は周知商標の所有者が、その商標と同一又は類似商標が同一又は類似分野で用いられ、混同を生じるおそれがある場合は、差止めを行えることを定めているが、商標が登録されていることを要件としていないため、未登録の周知（well known）商標の保護に用いることができる。

第56条は、周知商標の所有者が英国の者の場合には適用から除外されていた¹³⁸が、当該商標が周知商標であるかどうかを判断する際には、英国での取引上の認知度、商標固有の識別力、商標の使用期間とその範囲（英国か隣接地域かを問わず）、広告、英国の居住者への海外での販売、goodwillの価値等によって判断されていた。

その後、2022年に商標法の技術的な改正がなされた結果、第56条が英国に拠点を置く周知商標（well-known trade mark）の保有者にも適用されることとなり、また、第56条(2)及び第56条(2A)の追加によって、第56条の差止めの範囲が拡張され、周知商標が英国において名声を得ている場合には、異なる商品又は役務の抵触商標の使用も第56条に基づき差止めることが可能になった。

¹³⁴ 知的財産権に関する救済手段については、BENTLY ET AL., *supra* note 120, chapter 49 を参照。救済手段は多様であるため、本報告書で救済手段を網羅することは困難であり、調査範囲は一定の範囲内にとどまったことに留意されたい。

¹³⁵ なお、BENTLY ET AL., *supra* note 120, at 1067 は、第10条(3)を第5条(3)と「the equivalent infringement provisions」であると記載しているため、第5条(3)と第10条(3)の名声は同じ意味と考えることが可能である。

¹³⁶ See BENTLY ET AL., *supra* note 120, at 1377-79.

¹³⁷ JAMES MELLOR ET AL., *KERLY'S LAW OF TRADE MARKS AND TRADE NAMES* 962 (16th ed. 2018). この文献は英国商標法を解説した書籍であり、chapter 22 では民事救済、chapter 24 では刑事救済が論じられており参考になる。また、この文献は2023年には17th ed.が出版されている。

¹³⁸ 英国商標法第55条(1)(b)によれば、定義されている「条約国」の中に連合王国は含まれていない。

これらの変更により、世界知的所有権機関（WIPO）の「周知商標の保護に関する共同勧告（Joint Recommendation Concerning Provision of Well known Marks¹³⁹）」へのより明確な遵守が確保されるとしている¹⁴⁰。

第 56 条の重要な点は、周知商標の所有者が、英国で事業を営んでいることや英国で goodwill を獲得していなくても適用があることだとされている¹⁴¹。

ただし、第 56 条の周知性の要件は厳格であるとされている¹⁴²。第 56 条は海外事業者に利用されることは稀だが、第 56 条の請求が成功した事例としては Hotel Cipriani の事例¹⁴³がある¹⁴⁴。このケースについては後述する。

②刑事救済手段

商標権の侵害行為については英国商標法第 92 条に規定がある。第 92 条(4)は、刑事罰で保護される商標は、登録商標か、名声商標（かつ、当該標章の使用がその商標の識別力又は名声を不正に利用する又は損なうものである場合）としており、未登録の名声商標について保護を図っている¹⁴⁵。

また、2008 年不公正取引からの消費者保護規則（The Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008）が登録商標の悪用やパッシングオフに関し刑事罰を定めている¹⁴⁶。

③侵害に関する事例

Hotel Cipriani v. Cipriani [2008] EWHC 3032 (Ch) FSR(9)209¹⁴⁷

本件は英国商標法第 56 条の請求が認められた事案である¹⁴⁸。第 1 原告はヴェネツィアのホテルの「Hotel Cipriani」（ホテル チプリアーニ）の運営者であり、第 1 被告は Cipriani という名称のレストランを運営していた（被告らの主張によると、正式名称は Cipriani London である）。

裁判所は WIPO の「周知商標の保護に関する共同勧告」を参照し、その枠組みを利用して本件の検討を行った。上記の共同勧告では「関連する公衆¹⁴⁹の間でのマークの認知度又は認識の程度（the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public）」

¹³⁹ WIPO, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>, last visited March 16.

¹⁴⁰ GOV.UK, Guidance Changes for well known marks (WKM), <https://www.gov.uk/government/publications/changes-for-well-known-marks/changes-for-well-known-marks-wkm>, last visited March 16, 2026.

¹⁴¹ BENTLY ET AL., *supra* note 120, at 889.

¹⁴² *Id.* at 890.

¹⁴³ Hotel Cipriani v. Cipriani [2008] EWHC 3032 (Ch), [2009] FSR(9)209, <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2008/3032.html>, last visited March 16, 2026.

¹⁴⁴ BENTLY ET AL., *supra* note 120, at 889-90.

¹⁴⁵ ただし、未登録の名声商標に関する刑事罰の適用は、名声の立証が実務上難しいようである。この点につき、MERRLOR ET AL., *supra* note 137, at 1015 を参照。

¹⁴⁶ BENTLY ET AL., *supra* note 120, at 1387.

¹⁴⁷ なお、この事件は被告らが控訴したが、控訴審は控訴を棄却した（Hotel Cipriani v Cipriani [2010] EWCA Civ 110, <https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/1507>, last visited March 16, 2026.）。

¹⁴⁸ 原告と被告がそれぞれ複数であり、第 56 条の請求以外に詐称通用も論点となったが、本報告書では、第 1 原告（The First Claimant）が行った第 56 条の請求の CIPRIANI に関する周知性判断について記載する。他の争点は本報告書では省略する。

¹⁴⁹ 日本の周知性でいう「需要者」に位置付けられると考えられる。

が判断要素となるが、まず、裁判所は本件では英国での「関連する公衆」は国際的な高級ホテルとそのレストランの顧客であるとした。

そして、商標が 50 年近く使用されていたこと、関連する公衆の多くの英国消費者は商標に触れていたこと、商標が第 1 原告や第三者によって宣伝されていたこと、CIPRIANI が欧州共同体商標として登録されていたこと、商標が価値あるものであり Hotel Cipriani が高い評価を得ていたこと等を認定し、第 56 条の周知性を認めた¹⁵⁰。

そして、裁判所は混同のおそれも認め、第 1 原告の第 56 条による差止請求を認めた。

¹⁵⁰ なお、裁判所はこの判決で、名声 (reputation) 商標は周知 (well known) 商標ほど広く知られている必要はないと述べていた。

4. オーストラリア

4. 1 制度的枠組み

オーストラリアにおける著名商標の保護は主に商標法（Trade Mark Act 1995 以下、本章において、現行法を指すときは単に「オーストラリア商標法」という。）¹⁵¹によるが、商標法の委任を受けて商標規則（Trade Marks Regulations 1995）¹⁵²において手続規定を定めている。

また、未登録商標は、コモンロー及びオーストラリア消費者法により保護を受けることも可能である。

4. 2 防護商標¹⁵³（defensive trade mark）制度

（1）登録要件

オーストラリアでは、防護商標（defensive trade mark）制度が現在も存続しており、オーストラリア商標法において「登録商標が、当該登録商標に係る商品又は役務の全部又は一部に関して使用されていることにより、当該商標が他の商品又は役務に関して使用された場合に、当該他の商品又は役務と当該登録商標の所有者との間に関係があることを示すものとみなされるおそれがあるときには、当該登録商標の所有者が出願することにより、当該商標を防護商標として、当該他の商品又は役務の一部又は全部について登録することができる。」旨規定している（オーストラリア商標法第 185 条。防護標章については、同法第 17 部（Part 17）の第 184 条～第 189 条に規定されている。）。

この防護商標の登録の要件は、以下の 3 つに分けられ整理されている¹⁵⁴。

- ① 商標が既に通常の商標として登録されていること。
- ② 通常商標として登録されている商品又は役務の全部又は一部に関連して使用されていること。
- ③ その使用の程度は、他の商品や役務に関連して使用される場合、それらの他の商品や役務と商標登録権者との間に関連性があることを示すほどであること。

この③の要件を満たすのは難しく、商標の評判が特定の商品又は役務に相当程度具体的に関連している場合には防護登録は拒否される可能性がある¹⁵⁵。逆に、商標が広範に、かつ幅広いカテゴリーにわたって使用されている場合、防護登録の可能性が高まる¹⁵⁶。

防護商標には、通常の商標と同様に商標法の規定が原則として適用されるが、以下については適用除外又は読替適用される（オーストラリア商標法第 186 条）¹⁵⁷。

¹⁵¹ Federal Register of Legislation, Trade Marks Act 1995, <https://www.legislation.gov.au/C2004A04969/latest/text>, last visited March 16, 2026.

¹⁵² Federal Register of Legislation, Trade Marks Regulations 1995, <https://www.legislation.gov.au/F1996B00084/latest/text>, last visited March 16, 2026.

¹⁵³ 北元健太『オーストラリア特許・意匠・商標法』（経済産業調査会, 2023）177-178 頁。

¹⁵⁴ MARK J. DAVISON ET AL., AUSTRALIAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW 591 (4th ed. 2020).

¹⁵⁵ *Id.* at 591.

¹⁵⁶ *Id.* at 592.

¹⁵⁷ IP Australia, Trade Marks Manual of Practice and Procedure, 34.3. Section of the Act NOT applying to defensive trade marks (20 Apr 2022), <https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/3.-section-of-the-act-not-applying-to-defensive-trade-marks>, last visited March 16, 2026.

- ① 防護商標をその指定商品・指定役務について使用又は使用許諾する排他権を商標権者が有しない（オーストラリア商標法第 20 条第 1 項の適用除外）。
- ② 使用意思の要件が拒絶理由及び異議理由から除外される（オーストラリア商標法第 27 条 (1)(b) 及び第 59 条の適用除外）。
- ③ 識別力の要件が、通常の商標の場合とは異なり、「防護商標としての登録を求めている商品又は役務について商標を使用することが、当該商品又は役務と商標権者との間に関係があることを示すものとみなされるおそれがあるか」という要件に置き換えられる（オーストラリア商標法第 41 条、第 187 条(d)）。
- ④ 特定の制限違反による侵害に関する規定（オーストラリア商標法第 121 条）の適用除外。
- ⑤ 原告の商標が使用されていない場合、侵害訴訟における損害賠償の支払いを排除する規定は適用が除外される（オーストラリア商標法第 127 条の適用除外）。
- ⑥ 不使用による取消しに関する規定（オーストラリア商標法第 9 部）の適用除外。
- ⑦ 証明商標に関する規定（オーストラリア商標法第 16 部）の適用除外。

防護商標の出願人は、出願時又はその後できる限り速やかに出願の裏付け証（evidence in support）を提出しなければならないが、特に、上記の③要件のために、商標実務・手続マニュアル（Trade Marks Manual of Practice and Procedure）によれば、商標が使用により著名性を獲得していることや、防護商標の指定商品・指定役務と出願人との間の関連性があるとみなされ得るかを、具体的な証拠に基づいて主張していくこととなる¹⁵⁸。

また、次のいずれかに該当する場合には、出願を拒絶することができる（オーストラリア商標法第 187 条）。

オーストラリア商標法

第 187 条 登録の出願の拒絶又は登録異議申立ての追加理由

以下のいずれかの理由により：

(a)・(b) (略)

に加えて、当該出願は拒絶されなければならない、又は当該登録に対して異議申立てをすることができる。

(c) 商標が、出願人の名義で通常の商標として登録されていないとき、又は

(d) 登録商標について、防護商標としての登録が求められている商品又は役務に関して、その商標の使用が、当該商品又は役務と登録商標の所有者との間に関係があることを示すものと認められる可能性がないとき

注：第 4 部第 2 節は、出願を拒絶する主な理由を定めるが、第 41 条は防護商標には適用されない（第 186 条参照）。第 5 部第 2 節は登録に対する異議申立ての主たる理由を定める。

(2) 異議申立て¹⁵⁹（オーストラリア商標法第 57 条）

防護商標の登録について、拒絶理由と基本的に同様の理由で異議申立てをすることが可能である（オーストラリア商標法第 57 条）。商標実務・手続マニュアル（Trade Marks Manual of

¹⁵⁸ IP Australia, Trade Marks Manual of Practice and Procedure, Part 34.7. Evidence required for defensive applications (20 Apr 2022), <https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/7.evidence-required-for-defensive-applications>, last visited March 16, 2026.

¹⁵⁹ 通常の商標の出願後手続や異議申立てに関しては、北元・前掲注 153) 179-187 頁参照。

Practice and Procedure) によれば、第 41 条及び第 59 条に規定する理由を除き、通常の商標と同様の理由に基づき異議申立てをすることができる¹⁶⁰。

さらに、①商標が出願人の名義で通常の商標として登録されていないとき（オーストラリア商標法第 187 条(c)）、②登録商標について、防護商標としての登録が求められている商品又は役務に関して、その商標の使用が、当該商品又は役務と登録商標の所有者との間に関係があることを示すものと認められる可能性がないとき（オーストラリア商標法第 187 条(d)）にも異議申立てをすることができる。

（３）取消理由（オーストラリア商標法第 189 条）

登録官は、商標が防護商標の登録所有者の名義で別途登録されていない場合には、当該商標についての防護商標の登録を取り消すことができる（オーストラリア商標法第 189 条）。

これは、基礎となる登録商標が不使用や更新料の不払い等が理由となり未登録の状態となった場合に、防護商標についても取消しができることを定めた条文である¹⁶¹。

（４）登録例

①「BOTOX」

商標番号	1578426 ¹⁶²
商標見本	--
商標	BOTOX
区分	1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 41, 42, 44, 45
存続期間満了日	2033 年 9 月 4 日

②「BONDS」

商標番号	181469 ¹⁶³
商標見本	--
商標	BONDS
区分	24

¹⁶⁰ IP Australia, Trade Marks Manual of Practice and Procedure, Part 34.9. Grounds for opposing a defensive registration (04 Jun 2025), <https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/9.-grounds-for-opposing-a-defensive-registration>, last visited March 16, 2026.

¹⁶¹ IP Australia, Trade Marks Manual of Practice and Procedure, Part 34.10. Cancellation of defensive trade marks (04 Jun 2025), <https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/10.-cancellation-of-defensive-trade-marks>, last visited March 16, 2026.

また、北元・前掲注 153) 177-178 頁も参照。

¹⁶² IP Australia, Australian Trade Mark Search, <https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/1578426/details>, last visited March 16, 2026.

¹⁶³ IP Australia, Australian Trade mark Search, <https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/181469/details>, last visited March 16, 2026.

存続期間満了日	2028 年 7 月 10 日

(5) 事例

Self Care IP Holdings Pty Ltd v Allergan Australia Pty Ltd [2023] HCA 8 (15 March 2023)¹⁶⁴

本件は、アラーガン社（Allergan Inc）が所有する「BOTOX」の防護商標（抗しわクリーム等を指定商品とする。）に基づき、セルフケア社（Self Care IP Holdings Pty Ltd）が使用する「instant Botox® alternative」及び「PROTOX」の表示が、オーストラリア商標法第 120 条(1)に該当する商標権侵害か否か等が争われた事案である¹⁶⁵。なお、BOTOX はアラーガン社が製造する注射用の医薬品の名称である。

オーストラリア高等裁判所は、セルフケア社の「instant Botox® alternative」の使用行為は商標的な使用ではないため、オーストラリア商標法第 120 条第 1 条(1)の欺瞞的な類似性（deceptively similar）問題は生じないとした。

また、「PROTOX」については、オーストラリア商標法第 120 条(1)の欺瞞的な類似性（deceptively similar）を判断する際に、登録商標やその所有者の有する評判（reputation）は考慮しないとし、「BOTOX」と「PROTOX」を消費者が同一出所であると混同する現実的な危険はないとして、オーストラリア商標法 120 条(1)の該当性を否定した。

4. 3 オーストラリア商標法上の保護

(1) 登録段階までにおける保護

まず、優先日¹⁶⁶前に他の商標がオーストラリアにおいて名声（reputation）を得ており、当該名声のため、出願商標を使用すると欺瞞又は混同を生じるおそれがある場合、当該商標の登録に対して異議申立てをすることができる（オーストラリア商標法第 60 条）。異議申立人の商標がオーストラリアで登録されている必要はなく¹⁶⁷、異議申立人に係る商標の名声は、出願商標に係る商品又は役務と類似又は密接に関連する商品又は役務に関係している必要はない¹⁶⁸。

異議申立てにおいては、他の商標がオーストラリアにおいて名声を得ていることを立証する必要がある、その立証は、消費者の商標の認知に係る直接的な証拠がなかったとしても、広告費用やその他の販促活動をもって推定される場合もある¹⁶⁹。

¹⁶⁴ Self Care IP Holdings Pty Ltd v Allergan Australia Pty Ltd [2023] HCA 8 (15 March 2023), <https://www.hcourt.gov.au/cases-and-judgments/judgments/judgments-1998-current/self-care-ip-holdings-pty-ltd-v-allergan-australia-pty-ltd>, last visited March 16, 2026.

また、本事件の概要については右記 URL（<https://www.hcourt.gov.au/sites/default/files/assets/publications/judgment-summaries/2023/hca-8-2023-03-15.pdf>）も参照。

¹⁶⁵ 本件は商標権侵害以外の争点もあり当事者も複数存する事案であるため、複雑な事案であるが、詳細は省略して単純化した内容を本文に記載した。

¹⁶⁶ 「優先日」について、

「(a) その商標が登録を受けている場合—当該商品又は役務に係る商標の登録日、又は
(b) その商標の登録を求めている場合—その商標が登録されたならば当該商品又は役務に係る商標の登録日となるはずである日」
と定義されている（オーストラリア商標法第 12 条）。

¹⁶⁷ DAVISON ET AL., *supra* note 154, at 620.

¹⁶⁸ *Id.* at 621.

¹⁶⁹ IP Australia, Trade Marks Manual of Practice and Procedure, Part 46.4. Grounds for opposition to registration of

また、商標実務・手続マニュアル (Trade Marks Manual of Practice and Procedure) によれば、出願商標について、他の商標の名声により欺瞞又は混同を生じるおそれがあるかを判断するには、①商標間の類似性、②評判を有する商標の性質（一般的なものか特殊なものか）、③その商標が名声を有する商品の性質、④商品が一般的なものであるか、ニッチな市場でのみ展開されるものであるかを考慮する必要がある。また、異議申立人は、重要な (significant) 又は相当数 (substantial) の消費者間において、現実的で具体的な欺瞞又は混同があることを証明する必要がある¹⁷⁰。

また、オーストラリア商標法 43 条は商標又は商標に含まれている標識が有する暗示的意味のために、その商標を特定の商品又はサービスについて使用することが欺瞞又は混同を生じるおそれがある場合を拒絶理由 (43 条は異議申立理由にもなる) としているが、この規定が著名商標の保護に用いられてきたことを指摘する見解が存する¹⁷¹。

(2) 侵害に対する救済措置

① 権利範囲

当該登録商標に係る商品や役務のみならず (オーストラリア商標法第 120 条(1))、当該登録商標に係る商品と同種の商品や密接に関連する役務、当該登録商標に係る役務と同種の役務や密接に関連する商品に関して、登録商標と実質的に同一又は欺瞞的に類似する標識を商標として使用した場合 (オーストラリア商標法第 120 条(2)) には商標権侵害を構成する。

また、当該商標がオーストラリアにおいて周知(well known)である場合、①当該登録商標に係る商品と同種でない又は当該登録商標に係る役務と密接に関係しない商品、当該登録商標に係る役務と同種でない又は当該登録商標に係る商品と密接に関係しない役務について、当該登録商標と実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似する標識を商標として使用し、②当該商標が周知であるために、当該標識が、無関係の商品又は無関係の役務と商標の登録所有者との間の関連を示すおそれがあり、③その結果、登録商標の所有者の利益に悪影響が及ぶおそれがある場合に商標権侵害を構成する (オーストラリア商標法第 120 条(3))。オーストラリア商標法第 120 条(3)の性質を巡っては、anti-dilution の法理なのか、それとも passing off の法理なのか、という議論がされている¹⁷²。

オーストラリア商標法第 120 条(3)を判断するに当たり、ある商標がオーストラリアにおいて周知であるかを決定するためには、その商標の宣伝の結果であるかそれ以外の理由によるかを問わず、その商標が関連する公衆の分野において知られている程度を考慮しなければならない (オーストラリア商標法第 120 条(4))。

オーストラリア商標法第 121 条は、商標権者や許諾使用者が商品や商品の包装等に、一定の行為を禁止する警告を表示している場合は、それらの行為を行うことが商標権侵害になり得る

national trade marks (01 Apr 2025), 4.5.1 Reputation, <https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/4.-grounds-for-opposition-to-registration-of-national-trade-marks>, last visited March 16, 2026.

北元・前掲注 153)203 頁。

¹⁷⁰ IP Australia, Trade Marks Manual of Practice and Procedure, Part 46.4. Grounds for opposition to registration of national trade marks (01 Apr 2025), 4.5.1 Reputation, <https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/4.-grounds-for-opposition-to-registration-of-national-trade-marks>, last visited March 16, 2026.

¹⁷¹ Spruson & Ferguson Pty Limited 「オーストラリアにおける未登録周知商標の保護」 5 頁 <https://www.globalipdb.inpit.go.jp/ipowp/wp-content/uploads/2016/03/ea000599666afcf2350d3ee316433d44d.pdf> (最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

¹⁷² See DAVISON ET AL., *supra* note 154, at 654-56.

ことを定めている¹⁷³。ただし、その警告が認識されていたことの立証は難しく、また警告を掲載するためにはスペースが必要であることから、実際にオーストラリア商標法第 121 条が問題となるケースは少ないようである¹⁷⁴。

なお、オーストラリア商標法第 122 条は、good faith による商標使用の類型を定め、それらの場合は商標権侵害とならないことを規定しているが、本報告書では省略する¹⁷⁵。

②救済手段

裁判所は、侵害訴訟における救済手段として、差止めや損害賠償又は利益の返還を命じることができる（オーストラリア商標法第 126 条(1)）。

また、以下の事項を考慮して適切と判断する場合には、登録商標の侵害に対する損害賠償の評価において追加金額を含めることができるとしている（オーストラリア商標法第 126 条(2)）。

オーストラリア商標法

第 126 条 裁判所が与えることのできる救済措置

(1) (略)

(2) 裁判所は、登録商標侵害に係る損害額の算定に際し、以下の事情を考慮して相当と認める場合に、追加金額を含めることができる：

(a) 侵害の悪質さ

(b) 登録商標に係る類似の侵害を防止する必要性

(c) 侵害を構成する行為の後又は侵害したと申立てられていることを知らされた後における被告の行為

(d) 侵害により被告に生じたことが証明された利益

(e) その他関連するすべての事項

オーストラリア商標法第 126 条(2)は、2012 年の法改正で追加された条項であり、被侵害者の損害の補填というより、侵害を抑止し、悪質な侵害を罰することを目的として導入された¹⁷⁶。

③事例

The President and Fellows of Harvard College v Harvard Legal Pty Ltd [2025] ATMO 25¹⁷⁷

ハーバード大学の運営団体である The President and Fellows of Harvard College（異議申立人）が、「HARVARD LEGAL」という語を法務サービス関連の各種サービスに使用する商標出願に対して、「HARVARD LEGAL」という商標の使用が、オーストラリアにおいて評判を有する異議申立人の商標である HARVARD と混同や誤認を招く可能性があるとして、オーストラリア商標法第 60 条等に基づく異議申立てをした事案である。

¹⁷³ 北元・前掲注 153)219-220 頁。

¹⁷⁴ See DAVISON ET AL., *supra* note 154, at 672.

¹⁷⁵ 北元・前掲注 153)219-220 頁参照。また、DAVISON, ET AL *supra* note 154, at 673-78 も参照。

¹⁷⁶ See DAVISON ET AL., *supra* note 154 at 680.

¹⁷⁷ The President and Fellows of Harvard College v Harvard Legal Pty Ltd [2025] ATMO 25 (6 February 2025), <https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/ATMO/2025/25.html>, last visited March 16, 2026.

この件では、異議申立人の商標である Harverd（ハーバード）がオーストラリアで評判を得ていることは争われなかった。しかし、ハーバード大学側の「HARVARD」商標の評判は主に教育の提供に関するものであり、法務サービスの提供とは異なる分野であることから、知的財産庁は、「HARVARD LEGAL」という商標の使用が法務サービスに関して誤認や混同を引き起こす「現実的かつ具体的な危険性」があるとは認めなかった。

4. 4 未登録商標の保護

未登録商標については、コモンローにおけるパッシングオフ（詐称通用）に対する救済、オーストラリア消費者法上の保護を挙げることができる。

（1）パッシングオフ（詐称通用）に対する救済

①判断要件

パッシングオフ（詐称通用）に対する救済が認められるためには、①消費者の内心において原告の商品が販売される際の表装（get-up）と関連することによって当該商品に係る評判又は信用（goodwill）があり、また、その表装が原告の商品に特有のものとして公衆に認識されていること、②被告の商品が販売される際の表装が、原告の商品であると公衆に信じさせる、又は信じさせる可能性のある不実表示（misrepresentation）が存在すること、③その不実表示により、損害（damage）を被ることを、原告は立証する必要がある¹⁷⁸。

また、例えば、英国においては、国内での営業がなくとも獲得され得る名声は信用（goodwill）と区別されており、名声のみでパッシングオフは成立しないとされているのに対して、オーストラリアにおいては名声を有する場合には国内での営業を伴わなくてもパッシングオフがし得ると考えられている¹⁷⁹。

②救済措置

差止め、損害賠償又は損害によって得た利益の返還を求めることができ、懲罰的損害賠償も認められ得る¹⁸⁰。

（2）オーストラリア消費者法による保護

オーストラリア消費者法は、オーストラリア全土で適用される単一の消費者法¹⁸¹であり、2010 年競争・消費者法 別表 2¹⁸²として規定されている。かつては 1974 年取引慣行法（the Trade Practices Act 1974 (Cth)）に未登録商標の保護に関する規定が含まれていたが、同様の規定が現行法に引き継がれている¹⁸³。

オーストラリア消費者法によれば、何人も、取引又は商業において、誤認又は欺瞞を招く若しくはそのおそれのある行為をしてはならない旨規定しており（オーストラリア消費者法第 18

¹⁷⁸ Betta Foods Australia Pty Ltd v Betta Fruit Bars Pty Ltd (1998) 41 IPR 347, 357

¹⁷⁹ 北元・前掲注 153) 226 頁。

¹⁸⁰ 北元・前掲注 153) 226 頁。

¹⁸¹ Australian Government, About Australian Consumer Law, <https://consumer.gov.au/about/australian-consumer-law>, last visited March 16, 2026.

¹⁸² Federal Register of Legislation, Competition and Consumer Act 2010, <https://www.legislation.gov.au/C2004A00109/latest/text/4>, last visited March 16, 2026.

¹⁸³ 北元・前掲注 153) 227 頁。

条(1))、誤認惹起・欺瞞行為に対する民事的救済として、差止め（オーストラリア消費者法第 232 条）及び損害賠償（オーストラリア消費者法第 236 条）が挙げられる¹⁸⁴。

また、何人も、取引又は商業において、商品・役務の提供又はその促進活動に関連して、虚偽又は誤認惹起表示を行ってはならない旨が規定されており（オーストラリア消費者法第 29 条 (1)）、当該行為に該当する場合には、誤認惹起・欺瞞行為に対するものと同様の民事的救済が認められるとともに、刑事罰（オーストラリア消費者法第 151 条）、制裁金（オーストラリア消費者法第 224 条）、制裁的公表（オーストラリア消費者法第 247 条）、業務停止（オーストラリア消費者法第 248 条）といった措置も認められている。

¹⁸⁴ オーストラリア消費者法の規制に関しては、北元・前掲注 153)228-230 頁参照。

5. ニュージーランド

5. 1 制度の枠組み

ニュージーランドでは、防護商標制度が 1953 年商標法¹⁸⁵に規定されていたが、2002 年商標法により同制度は廃止された¹⁸⁶。

現在、ニュージーランドにおける著名商標の保護は、商標法（以下、本章において、現行法を指すときは単に「ニュージーランド商標法」という。）で定められているほか、未登録商標はコモンロー及び公正取引法においても保護を受けることができる。

5. 2 廃止前の防護商標制度

防護商標（defensive trade mark）制度が廃止されるまでは、1953 年商標法第 36 条に同制度についての規定が設けられていた。

しかしながら、欧米諸国の動向を踏まえて防護商標制度が廃止され、希釈化を防止する規定が新たに設けられた¹⁸⁷。

（1）登録要件

造語からなる商標が、登録され、かつ使用されている商品に関して周知（well known）となった結果、当該商標を他の商品について使用した場合に、それが当該商品と、前記の商品について当該商標を使用する権利を有する者との間に取引上の関係を示すものと認識されるおそれがあるときは、商標権者が、他の分野においてその商標を使用していない又は使用する意思を有していないときであっても、第 35 条（不使用取消）の規定にかかわらず、その分野の商品に関して防護商標の登録を受けることができると規定していた（1953 年商標法第 36 条(1)）。

5. 3 商標法上の保護

（1）登録段階までにおける保護

①絶対的不登録理由（第 17 条）

その使用が欺瞞又は混同を生じるおそれがあるものを商標又は商標の一部として登録してはならない旨規定している（ニュージーランド商標法第 17 条(1)(a)）。

ニュージーランド知的財産庁（Intellectual Property Office (IPONZ)）が公表する運用ガイドライン（Practice guidelines）¹⁸⁸によれば、ニュージーランド商標法第 17 条(1)(a)の検討において、審査官は当該商標又は商標中に含まれる事項が、問題となっている商品又は役務の消費者に欺瞞又は混同を生じさせる現実的なおそれがあるかどうかに着目するべきであるとしている。

②相対的不登録理由（ニュージーランド商標法第 25 条）

¹⁸⁵ NZLII, Trade Marks Act 1953 (1953 No 66), https://www.nzlii.org/nz/legis/hist_act/tma19531953n66148/, last visited March 16, 2026.

¹⁸⁶ New Zealand Legislation, Trade Marks Act 2002, <https://www.legislation.govt.nz/act/public/2002/0049/latest/whole.html>, last visited March 16, 2026.

¹⁸⁷ 知的財産研究所「8 著名商標に係る保護の拡大等に関する調査研究」2 頁 https://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail07j/19_08.pdf（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

¹⁸⁸ IPONZ, Practice guidelines, Absolute grounds - General, 2. Deception or confusion, <https://www.iponz.govt.nz/get-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-grounds-general/>, last visited March 16, 2026.

ニュージーランド商標法第 25 条は、ある商標又はその商標に係る本質的な要素が、ニュージーランドにおける周知（well known）の商標と同一若しくは類似又は翻訳である場合には、当該周知商標が当該商品又は役務と同一又は類似の商品について、当該商標の使用が、当該周知商標の所有者との間に取引上の関係があると理解され、かつ、当該周知商標の所有者の利益を害するおそれがある場合、当該商標は登録されない旨規定する（ニュージーランド商標法第 25 条(1)(c)）。

運用ガイドラインによれば、ニュージーランド商標法第 25 条(1)(c)に規定する周知商標は、登録を受けたり、出願されている必要はなく、コモンローにおける商標も、ニュージーランドにおける周知商標とみなされる場合があるとしている¹⁸⁹。

ニュージーランド商標法第 25 条(1)(c)が適用されるか否かを評価するに当たって、運用ガイドラインによると、審査官は、審査対象の商標又はその本質的な要素が、審査対象の出願に係る商品若しくは役務と同一又は類似の商品若しくは役務に関し、ニュージーランドにおける周知商標と同一、類似、又はその翻訳であるか否かを検討しなければならない¹⁹⁰。

また、審査官は、ニュージーランド商標法第 25 条(1)(c)の要件を満たすと判断する場合、審査中の商標の使用が、①指定商品又は指定役務と、周知商標の所有者との間に、業としての関連を示すものと受け取られ、②周知商標の所有者の利益を害するおそれがあると判断する場合には、「ニュージーランドで周知」と考えられる商標を引用し、拒絶理由を通知する必要がある。このとき、審査官は、引用商標が審査中の商標の出願時において「ニュージーランドで周知」とする理由を示す必要がある¹⁹¹。

このため、ニュージーランド商標法第 25 条(1)(c)に基づく拒絶は一般的には多くなく¹⁹²、異議申立てにおいて主張されることが多いといわれている¹⁹³。

（２）権利行使時における保護

登録商標を使用する権利を有しない者が、取引の過程において、登録商標に係る商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について、当該登録商標と同一又は類似の標章を使用し、その使用が欺瞞又は混同を生じるおそれがある場合、登録商標を侵害する旨規定している（ニュージーランド商標法第 89 条(1)(b)(c)）。

また、登録商標に係る商品又は役務と非類似の商品又は役務に関して、登録商標と同一又は類似の標章を使用し、かつ、当該登録商標がニュージーランドにおいて周知であり、その標章の使用がその商標の識別力又は名声を不当に利用し又は損害を与える場合、登録商標を侵害する旨規定している（ニュージーランド商標法第 89 条(1)(d)）。

¹⁸⁹ IPONZ, Practice guidelines, Relative grounds - Identical or similar trade marks, 5. Well known trade marks <https://www.iponz.govt.nz/get-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/relative-grounds-identical-or-similar-trade-marks/>, last visited March 16, 2026.

¹⁹⁰ IPONZ, Practice guidelines, Relative grounds - Identical or similar trade marks, 5. Well known trade marks <https://www.iponz.govt.nz/get-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/relative-grounds-identical-or-similar-trade-marks/>, last visited March 16, 2026.

¹⁹¹ IPONZ, Practice guidelines, Relative grounds - Identical or similar trade marks, 5. Well known trade marks <https://www.iponz.govt.nz/get-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/relative-grounds-identical-or-similar-trade-marks/>, last visited March 16, 2026.

¹⁹² IPONZ, Practice guidelines, Relative grounds - Identical or similar trade marks, 5. Well known trade marks <https://www.iponz.govt.nz/get-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/relative-grounds-identical-or-similar-trade-marks/>, last visited March 16, 2026.

¹⁹³ KEVIN GLOVER AND ROB BATTY, TRADE MARKS IN PRACTICE 150 (5th ed. 2024).

5. 4 コモンローによる保護

コモンローに基づくパッシングオフ（詐称通用）による保護は、英国のコモンローから発展し、ニュージーランドにおいても適用されている。パッシングオフによる保護は、商標が登録商標か未登録商標かを問わない¹⁹⁴。

パッシングオフによる不当行為が認められた場合、裁判所は損害賠償と差止め、又は利益返還と差止めの救済措置を講じることができる¹⁹⁵。

5. 5 公正取引法による保護

（1）誤認又は欺瞞を生じさせる行為

公正取引法¹⁹⁶において、誤認若しくは欺瞞を生じさせる行為、又は誤認若しくは欺瞞を生じさせるおそれのある行為をしてはならない旨規定し（公正取引法第9条）、同行為には誤認を生じさせる商標の使用も含まれる。同法においては、商標が登録商標か未登録商標か、また著名性を有しているかどうかは問われない¹⁹⁷¹⁹⁸。

（2）救済措置

救済措置については、差止命令（公正取引法第41条）、金銭の返金、損害額の支払い等の命令（公正取引法第43条）が挙げられる。

¹⁹⁴ Dentons, Intellectual property in New Zealand, <https://www.dentons.co.nz/en/insights/articles/2024/january/30/intellectual-property-in-new-zealand>, last visited March 16, 2026.

¹⁹⁵ Kevin Glover Barrister, Passing off, <https://kevinglover.co.nz/passing-off/>, last visited March 16, 2026.

¹⁹⁶ New Zealand Legislation, Fair Trading Act 1986, <https://www.legislation.govt.nz/act/public/1986/0121/latest/DLM96439.html>, last visited March 16, 2026.

¹⁹⁷ Consumer Protection, Misleading prices or advertising, <https://www.consumerprotection.govt.nz/general-help/common-consumer-issues/misleading-prices-or-advertising>, last visited March 16, 2026.

¹⁹⁸ PwC, Doing Business in New Zealand: Key Sections, Intellectual Property, <https://www.pwc.co.nz/insights-and-publications/2025-publications/doing-business-in-new-zealand/intellectual-property.html>, last visited March 16, 2026.

6. 中国

6. 1 制度の枠組み

中国では、馳名商標制度が商標法¹⁹⁹（以下、本章において、現行法を指すときは単に「中国商標法」という。）に規定されている。また、これに関連して、「馳名商標の認定及び保護に関する規定²⁰⁰」、「最高人民法院による馳名商標保護に関連する民事紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈²⁰¹」等があるほか、反不正当竞争法²⁰²における保護を受けることもできる。

なお、防護標章登録制度は導入されていない。

6. 2 商標法上の保護

中国では、高い認知度を獲得した商標を「馳名商標」として保護しているが、2013年の商標法改正により馳名商標の定義が追加された²⁰³。具体的な案件の審理過程において、複数の区分に及ぶ保護を与える必要がある場合には、当事者の請求により中国商標法に基づき馳名商標として認定される。また、当事者は、中国商標法の規定及び馳名商標の認定の基準に従い立証する必要がある²⁰⁴。

また、「馳名商標の認定及び保護に関する規定」は、馳名商標について「中国において関連する公衆によく知られている商標」の旨定義している（馳名商標の認定及び保護に関する規定第2条）²⁰⁵。

（1）馳名商標制度

①登録商標と未登録商標の保護範囲

中国において関連する公衆に広く認知されかつ高い知名度を有する商標は、馳名商標として保護を受けることができる（中国商標法第13条、第14条）。馳名商標として認定され得る商標は登録商標か未登録商標かを問わないが、それぞれ保護範囲が異なる。

未登録商標が馳名商標として認定される場合、その保護範囲は該当分野における保護に限られる。同一又は類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録を受けていない他人の馳

¹⁹⁹ CNIPA「中华人民共和国商标法(2019年修正)」https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/7/30/art_95_28179.html（最終アクセス日：2026年3月16日）。

²⁰⁰ CNIPA「驰名商标认定和保护规定」https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/30/art_3323_190073.html（最終アクセス日：2026年3月16日）。また、JETRO ウェブサイトで日本語訳を確認することができる

（https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20140703_rev.pdf（最終アクセス日：2026年3月16日））。

²⁰¹ JETRO「最高人民法院による馳名商標保護に関連する民事紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈」https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20210101_6.pdf（最終アクセス日：2026年3月16日）。

²⁰² 国家法律法规数据库「中华人民共和国反不正当竞争法」

<https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181971552b40197b1016efc5437>（最終アクセス日：2026年3月16日）。

また、JETRO ウェブサイトで日本語訳を確認することができる

（https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20251015_jp.pdf（最終アクセス日：2026年3月16日））。

²⁰³ 工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データバンク「中国における商標法改正に伴う「馳名商標の認定と保護規定」への影響」（2015年3月11日）<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/8036/>（最終アクセス日：2026年3月16日最終閲覧）。

²⁰⁴ 馮超＝光安徽『中国知的財産法 法解説と実務ハンドブック』7-8頁（オーム社, 2022）

²⁰⁵ CNIPA・「驰名商标认定和保护规定」・前掲注 165）。

名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、容易に混同を生じさせるときは、その登録が認められず、かつその使用も禁止される（中国商標法第 13 条第 2 項）。関連する公衆に馳名商標及び被疑商標を使用した商品の出所の誤認を生じさせるに足り、又は関連する公衆に馳名商標及び被疑商標を使用した事業者との間に使用許諾、関連企業の関係等といった特定のつながりがあると認識させるに足る場合は、中国商標法第 13 条第 2 項に定める「容易に混同を生じさせる」に該当する（最高人民法院による馳名商標保護に関連する民事紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈²⁰⁶ 第 9 条第 1 項）。

これに対して、登録商標が馳名商標として認定される場合、その保護範囲は該当分野における登録商標の分野を超えて保護を受けることができる。同一又は類似でない商品について登録出願した商標が、中国で登録を受けている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該馳名商標登録者の利益に損害を与え得るときは、その登録が認められず、かつその使用も禁止される（中国商標法第 13 条第 3 項）。関連する公衆に被疑商標と馳名商標に相当程度のつながりがあると認識させるに足り、これにより馳名商標の識別力を弱め、馳名商標の市場名誉を貶め、又は馳名商標の市場名誉を不正に利用する場合は、中国商標法第 13 条第 3 項に定める「公衆を誤認させ、当該馳名商標登録者の利益に損害を与え得る」に該当する（最高人民法院による馳名商標保護に関連する民事紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈²⁰⁷ 第 9 条第 2 項）。

②馳名商標の認定

(i) 認定の原則

馳名商標の認定は、案件ごとの個別認定、受動的保護という原則に従うとされている（馳名商標の認定及び保護に関する規定 第 4 条）。すなわち、当事者は、具体的な商標の案件において、著名な商標の所有者の利益を損なうおそれがあるときにのみ馳名商標の認定を請求することができる²⁰⁸。

(ii) 認定機関

馳名商標として認定されるには具体的な案件を通して国家知識産権局（CNIPA）又は裁判所に申請することを要する。

国家知識産権局による認定の場合、異議申立て案件又は商標評審案件において、本案の手続とともに、その商標の証拠を提出して、馳名商標の認定を申請することができる。また、行政摘発事件を通じて申請することも可能である²⁰⁹。

裁判所による認定の場合、申請者は商標に関する行政訴訟及び民事訴訟において認定を申請することができる。

行政訴訟では、商標不登録審判事件及び無効宣告請求事件において、中国商標法第 13 条違反を理由に北京知的財産法院に行政訴訟を提起し、馳名商標の保護認定を申請した上で、馳名

²⁰⁶ JETRO「最高人民法院による馳名商標保護に関連する民事紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈」
(https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20210101_6.pdf（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁰⁷ JETRO「最高人民法院による馳名商標保護に関連する民事紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈」
(https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20210101_6.pdf（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁰⁸ 馮＝光安・前掲注 204)120-121 頁。

²⁰⁹ 馮＝光安・前掲注 204)121 頁。

商標であることを証明する資料を提出することができる。

民事訴訟では、商標権侵害の事件において、当事者が登録した馳名商標の区分を超える保護、未登録の馳名商標の侵害の停止や反不正当竞争法に基づく民事紛争事件において、裁判所に馳名商標の認定を請求しつつ商標権侵害及び不正競争の防止を請求することができる²¹⁰。

(iii) 認定の考慮要素

馳名商標の認定には、以下の要素を考慮しなければならない（中国商標法第 14 条第 1 項）。

中国商標法

第十四条

（略）

（一）関連する公衆における当該商標に対する認知度

（二）当該商標の持続的な使用期間

（三）当該商標の宣伝期間、程度及び地理的範囲

（四）当該商標の馳名商標として保護された記録

（五）当該商標に関するその他の馳名性の要素

（以下略）

商標が馳名か否かを認定するにあたって、馳名であると証明する事実を根拠に、中国商標法第 14 条第 1 項に定める各要素を総合考慮しなければならないが、案件の具体的状況によっては、馳名の認定において当該規定に定めるすべての要素を考慮することを要しない（最高人民法院による馳名商標保護に関連する民事紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈²¹¹ 第 4 条）。

また、当事者が商標について馳名であることを主張する場合、案件の具体的な状況に基づき、以下の証拠を提供し、訴訟対象の商標権侵害や不正競争行為の発生時にその商標が既に馳名であった旨を証明しなければならない（最高人民法院による馳名商標保護に関連する民事紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈²¹² 第 5 条第 1 項）。

最高人民法院による馳名商標保護に関連する民事紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈

第五条

（略）

（一）当該商標を使用する商品の市場占有率、販売地域、粗利益等

（二）当該商標の継続使用期間

（三）当該商標の宣伝又は販売促進活動の方法、継続期間、程度、資金投入及び地理的範囲

（四）当該商標が馳名商標として保護を受けた記録

（五）当該商標が享有する市場における名声

²¹⁰ 馮＝光安・前掲注 204)121 頁。

²¹¹ JETRO「最高人民法院による馳名商標保護に関連する民事紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈」
(https://www.ietro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20210101_6.pdf（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²¹² JETRO「最高人民法院による馳名商標保護に関連する民事紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈」
(https://www.ietro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20210101_6.pdf（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

(六) 当該商標が既に馳名であった旨を証明するその他の事実
(以下略)

(iv) 拒絶理由

商標登録出願に対する拒絶理由には、絶対的理由（中国商標法上の顕著性、非機能性及び公共の利益に違反するもの）と相対的理由（他人の先行商標権、他人の既存の先行権利などの損害に関するもの）に分けることができる²¹³。

実体審査では、①商標登録出願に法律上の使用禁止の状況があるか、②商標が顕著な特徴を備えているか、③立体商標が機能性を有するか、④他人の先願又は先行登録した商標権と抵触するか、⑤使用を目的としない悪意のある商標登録出願や⑥商標代理機構による代理服务範囲外の商標登録出願を拒絶する（中国商標法第4条、第10条、第11条、第12条、第16条第1項、第19条第4項、第30条、第31条、第50条）²¹⁴。

商標登録部門は、登録審査手続において、他人の先行商標権の存在を拒絶の理由とする場合を除き、職権に基づいて相対的理由を自主的に審理することができず、異議申立や審判手続において、当事者の請求に応じて審査及び審理を行うこととなっている。相対的理由には、他人の馳名商標（中国商標法第13条）も含まれている²¹⁵。

前述のとおり、中国での馳名商標の認定は案件ごとの個別認定、受動的保護という原則に従うとされている（馳名商標の認定及び保護に関する規定 第4条）ため、出願の段階で商標登録の実体審査には中国商標法第13条の規定を適用しない²¹⁶。

(v) 異議申立て

初歩査定を経て公告された商標について、公告の日より所定の期間内に、①商標法第13条第2項及び第3項、第15条、第16条第1項、第30条、第31条、第32条の規定に違反していることを先行権利者、利害関係者が認識した場合、又は、②本法律の第4条、第10条、第11条、第12条、第19条第4項の規定に違反していることを何人かが認識した場合、異議申立てをすることができる（中国商標法第33条）。

馳名商標の権利者は、中国商標法第13条を根拠として異議を申し立て、かつ馳名商標の保護を請求する場合、商標局に書面による馳名商標の保護を請求し、その商標が馳名商標を構成することを証明する証拠資料を提出することができる（馳名商標の認定及び保護に関する規定 第5条）。

(vi) 登録商標の無効宣告

既に登録を受けた商標が、中国商標法第13条第2項及び第3項に違反した場合、商標の登

²¹³ JETRO「商標審査審理指南 下編 商標審査及び審理編」18頁

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20220101_2.pdf（最終アクセス日：2026年3月16日）。

²¹⁴ JETRO「商標審査審理指南 下編 商標審査及び審理編」18-19頁

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20220101_2.pdf（最終アクセス日：2026年3月16日）。

²¹⁵ JETRO「商標審査審理指南 下編 商標審査及び審理編」18頁

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20220101_2.pdf（最終アクセス日：2026年3月16日）。

²¹⁶ JETRO「商標審査審理指南 下編 商標審査及び審理編」18-19頁

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20220101_2.pdf（最終アクセス日：2026年3月16日）。

録日から5年以内に、先行権利者又は利害関係者は、商標審査委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。また、悪意のある登録である場合は、馳名商標の所有者は、5年間の期間制限を受けない（中国商標法第45条第1項）。

（2）侵害に対する救済措置

以下のいずれかの行為に該当するときは、登録商標専用権を侵害する（中国商標法第57条）。

中国商標法

第五十七条

（略）

- （一）商標登録者の承諾を得ることなく、同一の商品にその登録商標と同一の商標を使用すること
- （二）商標登録者の承諾を得ることなく、同一の商品にその登録商標と類似の商標を使用し、又は、類似の商品にその登録商標と同一若しくは類似の商標を使用し、容易に混同を生じさせること
- （三）登録商標専用権を侵害する商品を販売すること
- （四）他人の登録商標の標章を偽造若しくは無断で製造し、又は偽造若しくは無断で製造した登録商標の標章を販売すること
- （五）商標登録者の許諾を得ずに、その登録商標を変更し、変更した商標を使用する商品を市場に投入すること
- （六）他人の登録商標専用権を侵害する行為に対して、故意に便宜を提供し、他人による登録商標専用権の侵害行為の実施を幫助すること
- （七）他人の登録商標専用権にその他の損害を与えること

上記の第57条に定める登録商標専用権を侵害する行為のいずれかがあり、紛争が生じたときは、当事者の協議により解決する。協議する意向がないとき、又は、協議が成立しないときには、商標登録者又は利害関係者は、人民法院に提訴や工商行政管理部门に処理を請求することができ（中国商標法第60条第1項）、工商行政管理部门の処理の場合、侵害行為の即時停止、侵害商品及び侵害商品の製造等に用いる器具の没収、廃棄の措置や罰金を科すことができる（中国商標法第60条第2項前段）。

また、人民法院に対しては、提訴前に関係行為の差止命令と財産の保全措置又は証拠の保全を請求することができ（中国商標法第65条、第66条）、登録商標を盗用した偽造商品に属する場合には、特別な情況を除き、廃棄処分を命じる（中国商標法第63条第4項前段）。

加えて、悪質な侵害行為に対しては懲罰的賠償が適用される（中国商標法第63条第1項）。

なお、馳名商標が認定された場合、非類似商品に対する使用差止めや商号としての使用の差止めも可能となる（中国商標法第13条、第58条、反不正当竞争法第7条）。

（3）商標法に関する今後の動向

1983年の施行以来、これまでに1993年、2001年、2013年、2019年に商標法の改正が行われてきたが、現在、第5次改正が審議中となっている。改正案として、著名商標の保護を強化し、「名門ブランドへの便乗」や「ただ乗り」といった公正競争を妨げる行為を取り締まること、

「馳名商標の認定」を「商標の馳名状況の確認」に改め、行政による認定色をさらに軽減し、馳名商標の識別力と知名度に応じた保護範囲と保護の強度を与えること（第10条）、未登録商標の馳名商標に対する保護も強化し、広く一般に知られている馳名商標については希釈化防止の保護を与えること（第18条）が示されており²¹⁷、2023年にパブリックコメントが行われていた。

その後、2025年12月に改正案の修正案が公表されており、パブリックコメントが行われていた²¹⁸。

（4）反不正当竞争法による保護

反不正当竞争法においても、著名商標を一定程度保護することが可能である。

①誤認を生じさせる行為

事業者は、混同行為を実施し、他人の商品である又は他人と特定の関連性があるとの誤認を生じさせてはならないとしているところ、混同行為の一つとして「他人の一定の影響のある商品の名称、包装、装飾等と同一又は類似した標識を無断で使用する」ことを挙げている（反不正当竞争法第7条）。

「一定の影響」は、中国商標法第32条後半の「他人が先使用している一定の影響のある商標を不正な手段で抜け駆け登録してはならない」に由来しており、未登録標識に対して保護を与える趣旨である²¹⁹。

また、「誤認」の有無の基準は、関連する公衆を対象として、さらに関連商品の価値に応じた注意力の下で判断される。

②救済措置

他人の登録商標、登録されていない馳名商標を企業名称における商号として使用し、公衆に誤認を生じさせ、不正競争行為を構成するときは、反不正当竞争法による対応することとしている（中国商標法第58条）。

（5）著名商標の保護に関する裁判例

「SIEMENS」事件（〔2022〕最高法知民終312号）²²⁰

²¹⁷ JETRO「CNIPA、「商標法改正草案（意見募集稿）」を公表」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/report_20230117.pdf（最終アクセス日：2026年3月16日）。

CNIPA「关于《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》的说明」

<https://www.cnipa.gov.cn/module/download/downloadfile.jsp?classid=0&showname=2%E5%85%B3%E4%BA%8E%E3%80%8A%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%95%86%E6%A0%87%E6%B3%95%E4%BF%AE%E8%AE%A2%E8%8D%89%E6%A1%88%E5%BE%81%E6%B1%82%E6%84%8F%E8%A7%81%E7%A8%BF%E5%BC%89%E3%80%8B%E7%9A%84%E8%AF%B4%E6%98%8E.pdf&filename=614d916ff5fb4260807a9971b05da7c2.pdf>（最終アクセス日：2026年3月16日）。

²¹⁸ 中国人大网「商标法（修订草案）征求意见」

<http://www.npc.gov.cn/flcaw/userIndex.html?lid=ff8081819aedd494019b54ed2c6476f2>（最終アクセス日：2026年1月26日）。

²¹⁹ 馮＝光安・前掲注204)308頁。

²²⁰ 事案の詳細については、遠藤誠「シーメンスの商標及び屋号に関する商標権侵害・不正競争行為紛争事件の最高人民法院判決」（https://www.bizlawjapan.com/wp-content/uploads/china_siemenstrademarkcase_01.pdf（最終アクセス日：2026年3月16日）。）を参照。

ドイツのシーメンス社は、「SIEMENS」が国内外で広く認知され、その中国語訳である「西門子」も中国では広く認知されている他、「SIEMENS」及び「西門子」の登録商標を有している（指定商品洗濯機等）。

シーメンス社は、寧波奇師電器有限公司（以下「奇師公司」という。）らが「上海西門子電器有限公司」のロゴや「SIMBMC」の標識を付した洗濯機を製造・販売等する行為が商標権を侵害し、不正競争行為を構成するとして、江蘇省高級人民法院に対して、経済的損失として1億人民元、合理的費用として16万3,000人民元の賠償を求める訴訟を提起した。

最高人民法院は、奇師会社が「上海西門子電器有限公司」のロゴを洗濯機本体、製品の包装、宣伝活動に使用したことは、シーメンス社に対する商標権侵害及び反不正当竞争法第6条第2項及び第4項²²¹に規定する不正競争に該当すると判断した。

また、賠償額の算定に関して、最高人民法院は、既存の証拠では、侵害利益と侵害損失を証明することはできなかったものの、侵害製品の生産と販売によって奇師会社が得た利益は、反不正当竞争法第17条第4項に規定された法定賠償限度額を明らかに超えていると判断すべきであり、シーメンス社の高い名声、奇師会社の明らかな主観的な悪意、侵害規模、侵害期間、洗濯機製品の収益性等を考慮すると、一審判決で算定された賠償額は不当なものではなかったとして、1億人民元の損害賠償を認めた。

²²¹ 反不正当竞争法は、2025年6月（同年10月に施行）の改正によって第6条が第7条に条文番号が変更されている。また、以下の記事も参照。

JETRO「反不正当竞争法改正版が可決、中小企業への支払い遅延の禁止など明記」（2025年7月4日）

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/07/0a933405e9be2dde.html>（最終アクセス日：2026年3月16日）。

7. 香港

7. 1 制度的枠組み

香港では、2003年に施行された商標条例(第559章)(Trade Marks Ordinance (Cap. 559)²²²)及び商標規則(第559A章)(Trade Marks Rules (Cap.559A)²²³)を商標制度の根拠法とする。

著名商標を保護するため、防護商標制度が導入されている。また、同制度以外にも、著名商標を保護するための規定が商標法で定められているほか、未登録商標はコモンローによる保護を受けることができる²²⁴。

7. 2 防護商標(defensive trade mark)制度

(1) 周知商標の意味

商標条例によれば、「周知(well-known)商標」について「周知商標としてパリ条約に基づく保護を受ける権利を有する商標」への言及は、香港において周知の商標」とあり、かつ、以下のいずれかの者の商標を指すものと解釈する旨規定している(商標条例第4条(1))。

商標条例

第4条 「周知商標」の意味

(1) (略)

(a)パリ条約加盟国又はWTO加盟国の国民である者、又は当該国に住所又は居所を有しする者

(b)香港に居住権を有する者、又は

(c)パリ条約加盟国、WTO加盟国、又は香港において実質的かつ有効な工業上若しくは商業上の営業所を有する者

前記の者が、香港で営業しているか否か、又は香港で営業権を有するか否かを問わない。

((2)以下略)

このとき、商標が香港で周知であるか否かを決定する際に、登録官又は裁判所は商標条例附則2を考慮する(商標条例第4条(2))。

(2) 登録段階までにおける保護

①防護標章登録制度

(i) 登録要件

以下の要件を満たす場合に、防護商標としての登録を受けることができる(商標条例第60条(1)、商標登録業務マニュアル(Trade Marks Registry Work Manual)²²⁵参照)。

商標条例

²²² 電子版香港法例(Hong Kong e-Legislation), Cap. 559 Trade Marks Ordinance, <https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap559!en>, last visited March 16, 2026.

²²³ 電子版香港法例(Hong Kong e-Legislation), Cap. 559A Trade Marks Rules, <https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap559A!en>, last visited March 16, 2026.

²²⁴ Vivien Chan 「香港における詐称通用」(2015年2月18日) <https://www.globalipdb.inpit.go.jp/ipowp/wp-content/uploads/2015/07/04c1d73440160e51db21564d44746c05.pdf> (最終アクセス日: 2026年3月16日)。

²²⁵ Intellectual Property Department, Trade Marks Registry Work Manual, Defensive trade marks, [https://www.ipd.gov.hk/filemanager/ipd/common/trade-marks/registry-work-manual/current/eng/Defensive trade marks.pdf](https://www.ipd.gov.hk/filemanager/ipd/common/trade-marks/registry-work-manual/current/eng/Defensive%20trade%20marks.pdf), last visited March 16, 2026.

第 60 条 防護商標

(1)登録商標が、その登録に係る全部又は一部の商品又は役務について極めて広く使用された結果、香港において例外的に周知となり、その商標その他の商品又は役務に使用することにより、当該登録商標がこれまで使用されてきた商品又は役務に関する識別力を損なうおそれがある場合、当該登録商標の権利者は、登録官に対して出願することにより、当該その他の商品又は役務の全部又は一部について防護商標として登録を受けることができる。

(2)以下略)

「香港において例外的に周知」とは、事案ごとに判断され、非常に相当数 (very substantial) の使用証拠が必要となる。商標条例には周知商標であるかを判断するための要素のリスト (附表 2) が含まれているが、防護商標に関する判断はより厳格であり、「香港において例外的に有名」といえなければ防護商標として登録を受けることはできない²²⁶。

防護商標の出願をする際、出願人は、出願日から 9 ヶ月以内に、①出願人が出願を維持するための根拠となる事実の詳細を記載した陳述書で、出願人又は登記官が目的のために承認した他の者によって作成された宣誓供述書又は宣誓書により確認されたもの、②出願人が申請を支持するために提出したい証拠を提出する必要がある²²⁷。

(ii) 拒絶理由²²⁸

防護商標の出願は、通常の商標出願と同一の審査過程を経ることとなるが、登記官が、出願人による宣誓供述書又は宣誓書が提出された後にのみ、商標規則第 13 条に基づく意見を通知する。

商標条例第 60 条(5)に基づき、登記官は、(a)商標が出願人の名義で商標として登録されていない場合、(b)登録商標が使用されている、又は使用されてきた程度が、第 60 条(1)に規定された要件と一致しない場合には防護商標の出願を拒絶しなければならない。

(iii) 異議申立て

通常の商標に対する異議申立てに関する規定は、防護商標の異議申立てにも適用される²²⁹。)

(iv) 取消し

何人も、登録官又は裁判所に対して、以下のいずれかの理由に基づき、防護商標としての登録の取消しを申し立てることができる (商標条例第 60 条(6))。

商標条例

第 60 条 防護商標

²²⁶ Intellectual Property Department, Trade Marks Registry Work Manual, Defensive trade marks, 1-2, https://www.ipd.gov.hk/filemanager/ipd/common/trade-marks/registry-work-manual/current/eng/Defensive_trade_marks.pdf, last visited March 16, 2026.

²²⁷ Intellectual Property Department, Trade Marks Registry Work Manual, Defensive trade marks, 3, https://www.ipd.gov.hk/filemanager/ipd/common/trade-marks/registry-work-manual/current/eng/Defensive_trade_marks.pdf, last visited March 16, 2026.

商標登録業務マニュアルによれば、指定された期間内に宣誓供述書又は宣誓書が提出されない場合、登記官は申請が放棄されたものとして扱う。また、出願人は、登記官の要求又はその他の場合に、登記官が許可する期間内に、申請を支持するために提出したいその他の証拠を提出することができる。

²²⁸ Intellectual Property Department, Trade Marks Registry Work Manual, Defensive trade marks, 4, https://www.ipd.gov.hk/filemanager/ipd/common/trade-marks/registry-work-manual/current/eng/Defensive_trade_marks.pdf, last visited March 16, 2026.

²²⁹ Intellectual Property Department, Trade Marks Registry Work Manual, Defensive trade marks, 4, https://www.ipd.gov.hk/filemanager/ipd/common/trade-marks/registry-work-manual/current/eng/Defensive_trade_marks.pdf, last visited March 16, 2026.

- (1)～(5) (略)
- (6) (略)
- (a)商標が、防護商標として登録されている他に、所有者の名義で登録されていない場合
- (b)登録商標が使用されている、又は使用されてきた状況が、商標条例第 60 条(1)に規定された要件と一致しない場合
- (7) (略)

この取消しは、防護商標に係る商品又は役務の全部又は一部について行うことができる（同項）。ただし、商標条例第 38 条(3)（登録出願）、第 52 条(2)(a)、(b)、(c)（登録の取消し）及び第 60 条と矛盾するその他の本条例の規定は、防護商標に関しては適用されない²³⁰。

(v) 登録例

・「SONY」

商標番号	1970D1238AA ²³¹
商標見本	
商標	Sony
区分	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29
存続期間満了日	2034 年 12 月 6 日

・「Shell」

商標番号	1959D0096AA ²³²

²³⁰ Intellectual Property Department, Trade Marks Registry Work Manual, Defensive trade marks, 4-5, [https://www.ipd.gov.hk/filemanager/ipd/common/trade-marks/registry-work-manual/current/eng/Defensive trade marks.pdf](https://www.ipd.gov.hk/filemanager/ipd/common/trade-marks/registry-work-manual/current/eng/Defensive%20trade%20marks.pdf), last visited March 16, 2026.

²³¹ Trade Mark Search, https://esearch.ipd.gov.hk/nis-pos-view/#/tm/details/view/814976_1970D1238AA/0/1/10/0/1/0/null_null/KCFelShtYXJrVHlwZTooRENJX01BUktfVFlQRV99ERUZFTINJVkUpKSFelSBBTkQgIV4hKHJlZ2lzdHJhdGlvbG9yOihmYWxzZSkpIV4hKSBBTkQgdG1SZWNvcnRTZXE6MQ%3D%3D?lang=en, last visited March 16, 2026.

²³² Trade Mark Search, https://esearch.ipd.gov.hk/nis-pos-view/#/tm/details/view/816588_1959D0096AA/0/1/10/0/1/0/null_null/KCFelShtYXJrVHlwZTooRENJX01BUktfVFlQRV99ERUZFTINJVkUpKSFelSBBTkQgIV4hKHJlZ2lzdHJhdGlvbG9yOihmYWxzZSkpIV4hKSBBTkQgdG1SZWNvcnRTZXE6MQ%3D%3D?lang=en, last visited March 16, 2026.

商標見本	
商標	Shell
区分	12、21
存続期間満了日	2025 年 11 月 21 日

7. 3 商標条例上での保護

(1) 登録段階までにおける保護

①拒絶理由

拒絶理由には、絶対的拒絶理由（商標条例第 11 条）と相対的拒絶理由（商標条例第 12 条）があり、そのうち、周知商標に関する理由は次のとおり規定されている。

(i) 商標条例第 12 条(4)

後願商標が先の商標と同一又は類似である場合、(a)先の商標が周知商標としてパリ条約に基づく保護を受ける資格を有すること、(b)正当な理由のない後願商標の使用が、先の商標の識別力又は名声を不当に利用し又はこれに害を及ぼすとき、その商標は登録されない（商標条例第 12 条(4)）。

(ii) 商標条例第 12 条(5)

香港における商標の使用が、(a)未登録商標や取引上使用されるその他の標章を保護する法律（特にパッシングオフ（詐称通用））によって使用が禁止され得る場合、(b)上記(a)又は(1)から(4)に規定されていない先行する権利に基づき、使用が禁止され得る場合（特に著作権や意匠権に基づく場合）、その商標は登録されない（商標条例第 12 条(5)）。

(2) 異議申立て

商標条例第 12 条(4)及び(5)を理由とする登録の拒絶は、先行する周知商標の所有者によって、商標条例第 44 条に基づく異議申立ての手段を通じて異議を申し立てた場合に限り適用される（商標条例第 12 条(6)）。

(3) 侵害

(a)取引又は事業の過程において、いかなる商品又は役務に関連して、その商標と同一又は類似の標章を使用し、(b)その商標がパリ条約に基づき著名商標としての保護を受ける権利を有し、かつ(c)正当な理由なくその標章を使用することが、商標の識別力又は名声を不当に利用するか又は損害を与える場合、登録商標を侵害する（商標条例第 18 条(4)）。

(4) 侵害に対する救済措置

登録商標の所有者は、登録商標に関する侵害について提訴することができる（商標条例第 22 条(1)）。また、他の財産権の侵害について得られるとの同様に、損害賠償、差止命令、利益計算その他によるすべての救済を得ることができる（商標条例第 22 条 (3)）。

7. 4 未登録商標の保護

(1) パッシングオフ（詐称通用）²³³ ²³⁴

未登録商標やその他の標章が、パッシングオフによって使用が禁止される可能性がある場合、後の商標の登録が拒絶される。

また、パッシングオフが成立する場合には、民事救済を受けることができる。

(2) 判断要件

パッシングオフを主張するためには、以下の 3 つの要件を立証する必要がある。

- ① 原告の商品又は役務が、当該商標の使用によって業務上の信用又は名声を獲得していること
- ② 被告による不実表示により、被告の商品又は役務が原告と関連しているという公衆の誤認を引き起こす、又はそのおそれがあること
- ③ その不実表示により原告の業務上の信用又は事業が損なわれた、又はそのおそれがあること

7. 5 商品説明条例による保護

知的財産侵害に対する刑事救済措置に関する法令の一つとして、商品説明条例（Trade Description Ordinance (Cap. 362)²³⁵）を挙げることができる。同条例の下での犯罪に対する執行は、税関（特に知的財産捜査局）による²³⁶。

商標に関しては、以下のいずれかを行った者は、詐欺の意図がなかったことを証明しない限り、犯罪を構成する（商品説明条例第 9 条(1)）。

商品説明条例

第 9 条 商標に関する犯罪

(1) (略)

(a) 商標を偽造すること

(b) 商標又は商標と紛らわしい程度に類似する標章を、商品について虚偽に付すこと

(c) 商標を偽造する目的、又は偽造に供する目的で、鋳型、版、機械等の器具を製造すること

(d) 商標を偽造する目的で、鋳型、版、機械等の器具を処分し又は所持すること

(e) 上記(a)、(b)、(c)、又は(d)に掲げる行為を行わせること

²³³ Emily Yip 「香港における商標権に基づく権利行使の留意点」(2016 年 1 月 7 日) 6-7 頁

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/wp-content/uploads/2016/05/fa4044815d6a61c4bfc6b60697f1bf8.pdf>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²³⁴ JETRO 香港事務所「香港知的財産保護マニュアル」(2021 年改訂) 138 頁

<https://www.ipso.go.jp/news/kokusai/mohohin/document/manual/china05.pdf>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²³⁵ 電子版香港法例 (Hong Kong e-Legislation), Cap. 362 Trade Descriptions Ordinance,

<https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap362>, last visited March 16, 2026.

²³⁶ JETRO 香港事務所・香港知的財産保護マニュアル・前掲注 234)149-152 頁。

((2)以下略)

また、偽造商標が付された商品、又は、商標若しくは商標と誤認させるおそれのある類似の標章が虚偽に付された商品を販売し、陳列し、又は販売等の目的で所持する者は、犯罪を構成する（商品説明条例第9条(2)）。

上記の犯罪を行った者に対しては、以下が科せられる（商品説明条例第18条(1)）。

商品説明条例

第18条 罰則

(1) 第4条、第5条、第7条、第7A条、第9条、第12条、第13E条、第13F条、第13G条、第13H条又は第13I条の規定に違反する罪を犯した者は、以下の刑罰を受けるものとする。

(2000年第65号法第3条、2008年第19号法第8条、2012年第25号法第14条により改正)

(a) 公訴手続により有罪となった場合、最高50万香港ドルの罰金の支払い及び最高5年の禁錮

(b) 簡易手続により有罪となった場合、レベル6の罰金の支払い及び最高2年の禁錮

((1A)以下略)

また、本条例に基づく犯罪があった商品は、かかる犯罪について有罪となるか否かに関わらず、没収の対象となる（商品説明条例第30条(1)）。

8. 台湾

8. 1 制度的枠組み

台湾において、著名商標を保護するための規定が商標法（以下、本章において、現行法を指すときは単に「台湾商標法²³⁷」という。）に定められている。また、未登録の商標については公平交易法による保護を受けることができる。

8. 2 防護商標制度が廃止になった経緯

1972 年（民国 61 年）に防護商標制度を導入した。これにより、出願人は、自ら実際に使用する商品や役務について商標登録を行う他に、性質上関連する商品や役務について、防護商標として登録を受けることが可能であった。

その後、2003 年（民国 92 年）の商標法改正により、著名商標の保護範囲が「混同のおそれ」のみならず「信用や識別力の希釈化のおそれ」まで拡張されることとなり、商標制度を簡素化するため、防護商標制度が段階的に廃止されるに至った²³⁸。

8. 3 廃止前の防護商標²³⁹制度²⁴⁰

防護商標制度が廃止される前の旧商標法²⁴¹において、「同一人は、同一の商標を、同一の商標を、同一又は類似の商品ではないが、性質が関連する商品を指定して使用する場合には、防護商標として登録を申請することができる。」旨規定していた（旧商標法第 22 条第 2 項）。

8. 4 商標法上の保護

（1）登録段階までにおける保護

著名商標（著名標章）であることに関する不登録事由として、台湾商標法第 30 条第 1 項第 11 号がある。また、異議申立ての理由にもなり得る。

①台湾商標法第 30 条第 1 項第 11 号

台湾商標法第 30 条第 1 項第 11 号は「他人の著名商標又は著名標章と同一又は類似し、関連する需要者に混同誤認を生じるおそれ、又は著名商標若しくは標章の識別力若しくは信用名声を希釈化するおそれがあるもの」の旨規定し、同号ただし書において、当該著名な商標又は標章の所有者の同意を得た場合は、本号の規定に該当しないとしている。

本号は「関連する需要者に混同誤認を生じるおそれ」（前段部分）と、「著名商標若しくは標章の識別力若しくは信用名声を希釈化するおそれがあるもの」（後段部分）に分けることができ、前段部分と後段部分は、理論的な基礎と適用範囲がそれぞれ異なる²⁴²。原則として、後段部分

²³⁷ 全國法規資料庫「商標法」<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0070001>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²³⁸ TIPO「防護商標正式走入歴史」<https://www1.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-584-863573-9b3a1-201.html>（最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日）。

²³⁹ 我が国では「防護標章」と表現するが、台湾では「防護商標」と表現することが一般的であるため、原文に近い形で表記する。

²⁴⁰ 「立法院法律系統」(<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lglawkm>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。）において、「商標法」の立法沿革を参照。

²⁴¹ 1972 年以降商標法の改正が複数回確認できるため、防護商標制度が廃止される前の商標法を、単に「旧商標法」という。

²⁴² TIPO「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」2-3 頁

に該当する著名商標については高い著名度が要求されるが、他人が著名商標と同一又は類似の商標を出願し、混同誤認が生じるおそれがある場合、前段の規定を適用すれば足りるとされている²⁴³。

また、「商標法第 30 条第 1 項第 11 款著名商標保護審査基準」によれば、商標が著名であるか否かの判断における考慮要素²⁴⁴として、以下の要素を挙げている。

- ① 商標の識別力の高さ
- ② 関連消費者による商標の認知の程度
- ③ 商標の使用期間、範囲及び地域
- ④ 商標の宣伝期間、範囲及び地域
- ⑤ 商標が出願又は登録されているか否か、登録、出願の期間、範囲及び地域
- ⑥ 行政又は司法機関より著名であると認定された状況
- ⑦ 商標の価値
- ⑧ その他、著名性を裏付ける要素

また、上記の考慮要素に基づく著名商標の判断の際には、以下の証拠が根拠となる²⁴⁵。

- ① 販売レシート、輸出入書類及び販売数量、市場占有率、販売統計等
- ② 台湾内外の機関、雑誌又はテレビ等のマスコミにおける公告
- ③ 販売拠点及び販売ルートを設置状況及び時間
- ④ 市場における商標の評価、鑑定価格、販売額順位、公告額順位又は営業状況等
- ⑤ 商標の使用開始時点及び継続使用状況等
- ⑥ 商標の台湾内外における登録
- ⑦ 公的機関から発行された関連証明又は市場調査報告等
- ⑧ 行政又は司法機関による関連認定書類
- ⑨ その他証明資料

②台湾商標法第 48 条

台湾商標法第 30 条第 1 項第 11 号に反して商標登録出願された場合、商標登録の公告日後 3 月以内に、商標主務官庁に対して異議申立てをすることができる（台湾商標法第 48 条）。異議申立ては登録商標に係る指定商品又は指定役務の一部についてすることができるが、登録商標ごとにしなければならない（同条）。

③事例

<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/576-17763.html>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

英語版「Examination Guidelines for the Protection of Well-known Trademarks under Subparagraph 11 of Paragraph 1 of Article 30 of the Trademark Act」では、3-4 頁を参照（<https://www.tipo.gov.tw/en/tipo2/376-3515.html> ,last visited March 16, 2026.）。

²⁴³ 黄瑞賢＝降幡快『台湾商標実務ガイド』121 頁（発明推進協会，2022）。

²⁴⁴ 黄＝降幡・前掲注 243)122 頁。

TIPO「商標法第 30 条第 1 項第 11 款著名商標保護審査基準」，「2.1.2.1 認定著名商標之參酌因素」

<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/576-17763.html>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁴⁵ 黄＝降幡・前掲注 243)122 頁。

TIPO「商標法第 30 条第 1 項第 11 款著名商標保護審査基準」，「2.1.2.2 認定著名商標之證據」

<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/576-17763.html>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

(i) 台湾商標法第 30 条第 1 項第 11 号に関する事例

三井事件（民国 102 年度(2013 年)行商訴字第 154 号判決）²⁴⁶

「三井日本料理餐廳有限公司」（以下「三井日本料理餐廳」という。）が、第 35 類「食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等を指定として「三井選品 MITSUI」商標（以下「係争商標」という。）を出願したところ、知的財産局が、(a)係争商標は「日商三井物産股份有限公司」（以下「三井物産公司」という。）及びその関連企業より出願登録された「Mitsui」等の先行登録商標（以下「引用商標」という。）と類似し、(b)係争商標と先行登録商標の指定商品又は指定役務は関連性があり、(c)係争商標の出願時に先行登録商標は既に関連事業又は消費者において広く普遍的に認知され著名となっており、係争商標は関連する需要者を混同誤認させるおそれがある、という理由で拒絶査定を下した事案である。

裁判所は、(d)引用商標は著名商標であること、(e)係争商標と引用商標は類似すること、(f)係争商標又は引用商標に係る商品又は役務は異なるが、本件の引用商標は著名性が高い著名商標に属し、その著名性に基づけば保護される商品範囲は自ずと比較的広範にならなくてはならず、実際に指定された商品区分に限られることはないとした。

Ferrari 事件（知的財産裁判所 2019 年行商訴字第 24 号）

引用商標（「Ferrari」の文字を図案化した商標等²⁴⁷）の商標権者である「FERRARI S.P.A.」は、世界的に著名な自動車メーカーであるところ、引用商標の商品を購入するのは富裕層や専門業者のみならず、一般消費者も購入する可能性があること、引用商標は各種メディアで取り上げられる機会が多く、権利者より長期にわたって広範に使用されていることから、一般消費者は引用商標の商品を購入することはないとしても、その存在を認識しているはずであるとして、引用商標は一般消費者においても熟知されている著名度を有すると認められるとした。

(ii) 侵害に関する事例

TutorABC vs. 僑光大学事件（知的財産裁判所 2013 年民商上字第 3 号）

本件の第一審判決において、原告商標「TutorABC」（指定商品（指定役務）：広告企画、広告デザイン、雑誌の編集、学習塾における教授 等）は著名商標とはいえないこと、被告の行為は商標的使用に該当しない等の理由により、原告敗訴の判決が下されている。

これに対して、第二審判決では、商標が著名であるか否かは台湾の関連事業又は消費者を基準として判断するとしつつ、原告は多額の資金を商品広告やマーケティングに費やすことで多額の効果・収益を得ており、本件商標が英語オンライン学習の分野において極めて高い知名度を獲得していることが認められるとして、原告商標を著名商標と認めることができるとした。

²⁴⁶ 工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データベース「台湾における著名商標保護に関する知的財産裁判所判例」（2016 年 4 月 13 日）<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/10364/>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁴⁷ 引用商標 1 は、図案化した「Ferrari」の文字と「challenge」の文字を二段に書した商標（指定役務は、第 41 類 自動車競技の展示会運営）、引用商標 2 は、「Ferrari」の文字を図案化した商標（指定役務は、第 35 類 食品の小売卸売等）。

本件において、UCC 社は 1933 年に設立されたコーヒーメーカーであるが、1996 年から「UCC」商標は多くの事件において台湾の一般消費者の間で広く認識される著名度の高い商標であったと認められることに触れつつ、商標の類否に関して、本件商標（「優西西」の文字及び「UCC」の文字を含む図形から構成される結合商標²⁴⁸）と引用商標（「UCC」の文字で構成される商標²⁴⁹）はいずれも「UCC」の文字を有し、また、本件商標の「優西西」と「UCC」の称呼は限りなく近いこと、「優西西」は中国語で特別な意味を有する語ではないことから、「UCC」と合わせて配置されると「UCC」の読みからとった中国語訳であることは消費者にとって明らかであることから、本件商標と引用商標の類似性は高いとしている。

また、「UCC」を含む商標に係る現存の商標権は、本件商標と引用商標以外では 3 件しか存在せず、引用商標が異なる商品・役務において第三者から使用されている程度は非常に低く、本件商標が指定商品（指定役務）で登録を受けた場合には引用商標の信用が希釈化されるおそれがあるとしている。

（2）侵害に対する救済措置

①民事救済手段

（i）台湾商標法第 68 条

商標権者の同意を得ることなく、(a)同一又は類似の商品又は役務について、登録商標と同一の商標を使用した場合、(b)類似の商品又は役務について、登録商標と同一の商標を使用し、関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合、(c)同一又は類似の商品又は役務について、登録商標と類似する商標を使用し、関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合といったいずれかの状況がある場合には商標権を侵害するものと規定している（台湾商標法第 68 条）。

また、商標権者の同意を得ることなく、自ら又は他人が、登録商標と同一又は類似の商標を付したラベル、吊札、包装容器その他役務に関連する物品を、登録商標と同一又は類似の商品又は役務に使用するために、販売目的で製造し、販売し、所持し、展示し、輸出し、又は輸入する行為も、商標権の侵害とするとしている（同条）。

（ii）台湾商標法第 70 条

さらに、商標権者の同意を得ることなく、(a)他人の著名な登録商標であることを知りながら、それと同一又は類似の商標を使用して、当該商標の識別力又は信用を損なうおそれがある場合、(b)他人の著名な登録商標であることを知りながら、当該著名商標中の文字を自己の会社名、商号、団体、ドメイン名又はその他営業主を表す名称として用い、関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれ又は当該商標の識別力又は信用を損なうおそれがある場合には、商標権侵害とみなすこととしている（台湾商標法第 70 条）。

②刑事救済手段

（i）台湾商標法第 95 条

²⁴⁸ 指定役務は、第 41 類 ガイド付き見学ツアー、室内飼育観賞用水槽の貸与。

²⁴⁹ 引用商標 1 に係る指定商品は、第 30 類 コーヒー、茶など、引用商標 2 に係る指定役務は、第 43 類 飲食物の提供等。

商標権者の同意を得ることなく、(a)同一の商品又は役務について、登録商標と同一の商標を使用した場合、(b)類似の商品又は役務について、登録商標と同一の商標を使用し、関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合、(c)同一又は類似の商品又は役務について、登録商標と類似する商標を使用し、関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合、といったいずれかの状況がある場合は、3年以下の懲役、拘留又は20万元以下の罰金に処し、又はこれを併料することができる旨規定している（台湾商標法第95条）。

また、商標権者の同意を得ることなく、自己又は他人が、登録商標と同一の商品又は役務に使用する目的で、マーケティング目的で、当該登録商標と同一又は類似の標章が付されたラベル、吊札、包装容器その他役務に関連する物品を製造し、販売し、所持し、展示し、輸出し、又は輸入した者は、一年以下の懲役、拘留、又は五万元以下の罰金に処し、併料することができる（電子媒体又はインターネットを通じて行った場合も同様とする）旨規定している（同条）。

(ii) 台湾商標法第97条

前二条第一項に規定する他人の製造した商品を販売し、又は販売の目的で所持し、展示し、輸出し、若しくは輸入した者は、一年以下の懲役、拘留、又は五万元以下の罰金に処し、併料することができるとともに、電子媒体又はインターネットを通じて行った場合も同様とする旨規定している（台湾商標法第97条）。

本条の対象となる主体は、前二条の行為（台湾商標法第95条）を行った者とは別の者であり、「明らかに知りながら」は、刑法第13条第1項に基づき、犯罪を構成する事実を明らかに知りながら意図的にそれを発生させることを意味する。

8. 5 公平交易法上の保護

台湾には、日本の独占禁止法及び不正競争防止法に対応する法律として公平交易法²⁵⁰があるが、未登録商標であっても、一定の要件を満たす商標の使用等行為については公平交易法で保護を受けることが可能である²⁵¹。

また、台湾商標法では、商標権侵害について民事救済手段と刑事救済手段を包含するが、公平交易法では、民事救済手段のみが用意されている²⁵²。

(1) 公平交易法第22条

事業者がその営業において提供する商品又は役務には、以下の行為があってはならないと規定している（公平交易法第22条）²⁵³。

公平交易法

第22条 　いかなる事業者も、供給する商品又は役務について、以下の行為をしてはならない。

²⁵⁰ 公平交易委員會「Fair Trade Act of 2017」

<https://www.ftc.gov.tw/internet/english/doc/docDetail.aspx?docid=15182&uid=644>（最終アクセス日：2026年3月16日）。

²⁵¹ 黄＝降幡・前掲注243)231-241頁。

²⁵² 黄＝降幡・前掲注243)234頁。

²⁵³ ただし、これらの行為であっても、

①普通の使用方法で、商品又は役務における慣習上通用される名称又は取引上同類の商品又は役務のその他の表示を使用する行為、又は当該名称又は表示を使用した商品又は役務を販売、運送、輸出又は輸入する行為、

②自己の氏名を善意で使用する行為、又は当該氏名を使用した商品又は役務を販売、運送、輸出又は輸入する行為、

③第1項第1号又は第2号に挙げた表示を、著名となる前に、同一又は類似の形式で善意により使用する行為、又は当該表示を善意の使用者からその営業内容とともに取得して使用する行為、又は当該表示を使用した商品又は役務を販売、運送、輸出又は輸入する行為、に該当する場合は例外的に適用が除外される（公平交易法第22条）。

1. 著名な他人の氏名、商号又は会社名称、商標、商品容器、包装、外観又はその他他人の商品を示す表示を、同一又は類似の商品について、同一又は類似する形式で使用するにより、他人の商品と混同誤認を生じさせる行為又は当該表徴を使用した商品を販売、運送、輸出又は輸入する行為

2. 著名な他人の氏名、商号又は会社名称、標章又はその他他人の営業内容又は役務を示す表示を、同一又は類似の役務について、同一又は類似する形式で使用するにより、他人の営業内容又は役務の設備又は活動と混同誤認を生じさせる行為

(以下略)

公平交易法第 22 条にいう「表示」とは、商品、営業又は役務の出所を示す識別力又は二次的意義（使用による識別力を獲得したこととほぼ同義。）を有するものであって、関連事業又は消費者が異なる商品、営業又は役務を区別できるようにさせ得るものを示す²⁵⁴。また、「著名」とは、著名性が台湾の関連消費者において一般的に知られている程度に達していることを必要とする²⁵⁵。

（2）公平交易法第 25 条

公平交易法に別途規定がある場合を除き、事業者は、その他取引秩序に影響を及ぼし得る欺瞞行為又は明らかに公平さを失する行為をしてはならない旨規定している（公平交易法第 25 条）。本条は包括的で一般的な規定とされ、公平交易法の他の条文では対応できない不正競争行為に限って適用することができるとされている²⁵⁶。

²⁵⁴ 黄＝降幡・前掲注 243)232 頁。

²⁵⁵ 黄＝降幡・前掲注 243)232 頁。

²⁵⁶ 黄＝降幡・前掲注 243)237 頁。

9. 韓国

9. 1 制度的枠組み

韓国では、著名商標を保護するための規定が商標法²⁵⁷（以下本章において、「韓国商標法」という。）で定められているほか、未登録商標の場合には、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律によっても保護されている。

なお、韓国において防護標章登録制度は導入されていない。

9. 2 商標法上の保護

（1）登録段階までにおける保護

①拒絶理由

まず、出願商標が他人の商品を表示するものとして需要者らに広く認識されている商標（地理的表示を除く。）と同一又は類似の商標であって、その他人の商品と同一又は類似の商品に使用するものである場合に商標登録を受けることができない旨規定している（韓国商標法第 34 条第 1 項第 9 号）。第 34 条第 1 項第 9 号は、周知商標と同一又は類似の標章を、同一又は類似の商品等について登録・使用する場合、需要者に商品の出所について混同を生じさせるおそれがあることから、これを未然に防ぎ、周知商標の使用者の利益を保護することを目的としている²⁵⁸。

商標審査基準によれば、周知商標の権利者が具体的に特定されている必要はなく、概ね他人の商標であるという事実が当該商品の取引者及び需要者に広く認識されていれば足りる²⁵⁹。全国的に知られていなくとも、一定の地域で広く知られているようになった場合も周知商標として認められる場合がある²⁶⁰。周知商標であるか否かの判断要素として、商標の使用方法、使用期間、使用地域、売上及び市場占有率、広告宣伝実績、ライセンス、過去に著名商標であることを認めた事例、消費者の認知度等を総合的に考慮して判断する²⁶¹。

また、原則として国内で周知となっていなければならないが、国内で市販されていなくても、外国の有名商標等、国内の関連する取引業界において周知されている場合には周知商標とみなされる²⁶²。

なお、本号は主に未登録の周知商標に適用され、先登録の周知商標には韓国商標法第 34 条

²⁵⁷ 국가법령정보센터（国家法令情報センター）「상표법」<https://www.law.go.kr/>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。KLRI, TRADEMARK ACT, https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=60480&lang=ENG, last visited March 16, 2026.

²⁵⁸ MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 9 장 주지상표와 동일·유사한 상표」、「【제도의 취지】」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁵⁹ MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 9 장 주지상표와 동일·유사한 상표」、「1.1.1」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁶⁰ MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 9 장 주지상표와 동일·유사한 상표」、「2.2.3」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁶¹ MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 9 장 주지상표와 동일·유사한 상표」、「2.2」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁶² MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 9 장 주지상표와 동일·유사한 상표」、「1.2.3」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

第1項第7号²⁶³を適用するが、先登録された周知商標にも本号の適用を排除するものではないとしている²⁶⁴。

次に、需要者らに認識されている他人の商品若しくは営業と混同を生じさせ、又はその識別力若しくは名声を害するおそれがある商標²⁶⁵について商標登録を受けることができない旨規定している（韓国商標法第34条第1項第11号）第34条第1項第11号の前段は、当該商標の取引者・需要者のみならず、異種商品・異種営業に及ぶ一般の需要者にも広く知られた商標（著名商標）と混同を引き起こすおそれがある商標登録を排除し、後段は、著名商標の識別力や名声を害するおそれがある場合、たとえ混同のおそれがなくても商標登録を認めない規定である²⁶⁶。

商標審査基準によれば、著名商標の判断基準について、当該商品や営業に関する取引者及び需要者だけでなく、異業種の商品や異業種の営業にわたる一般需要者の大部分にまで知られている²⁶⁷ことを要し、「混同を生じさせるおそれがある場合」とは、他人の商品又は営業であると誤認し、又はその商品や役務の需要者がその商品や役務の出所について混同するおそれがある場合のみならず、その他人と系列関係又は経済的、法的な相関関係がある者の商品又は営業であると誤認し、若しくは出所を混同するおそれがある場合を含む²⁶⁸。

第34条第1項第11号後段にいう「識別力を害する」ことについては、他人の著名商標を混同するおそれのない非類似の商品に使用することにより、著名商標の商品標識や営業標識としての出所表示機能を損傷させることをいい、識別力を弱化させる場合も含む²⁶⁹。「名声を害する」ことについては、良いイメージや価値を有する著名商標を、否定的なイメージを有する商品や営業に使用することにより、その商標の良いイメージや価値を毀損することをいう²⁷⁰。

また、原則として国内で著名である場合に適用されるが、国内で使用されていなくても、外国における著名性が、国内の消費者に著名商標として認識されている場合も著名商標とみなされる²⁷¹。

²⁶³ 韓国商標法第34条第1項第7号は「先願に係る他人の登録商標（登録された地理的表示団体標章を除く。）と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品に使用する商標。ただし、当該他人から商標登録に対する同意を受けた場合（同一の商標であって、その指定商品と同一の商品に使用する商標に対して同意を受けた場合は除く。）には、商標登録を受けることができる。」と規定している。

²⁶⁴ MOIP、「 상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 9 장 주지상표와 동일·유사한 상표」、「3.」
<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155> （最終アクセス日：2026年3月16日）。

²⁶⁵ 韓国商標法の日本語訳については、「崔達龍国際特許法律事務所」で公表のもの
（<http://www.choipat.com/menu31.php?id=26&category=0&keyword=&attempt=1> （最終アクセス日：2026年3月16日））を参考にしつつ、一部修正を加えている。

²⁶⁶ MOIP、「 상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 11 장 저명상표와 혼동을 일으키거나 저명상표를 희석화할 염려가 있는 상표」、「【제도의 취지】」
<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155> （最終アクセス日：2026年3月16日）。

²⁶⁷ MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 11 장 저명상표와 혼동을 일으키거나 저명상표를 희석화할 염려가 있는 상표」、「1.1.2」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155> （最終アクセス日：2026年3月16日）。

²⁶⁸ MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 11 장 저명상표와 혼동을 일으키거나 저명상표를 희석화할 염려가 있는 상표」、「1.2.1」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155> （最終アクセス日：2026年3月16日）。

²⁶⁹ MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 11 장 저명상표와 혼동을 일으키거나 저명상표를 희석화할 염려가 있는 상표」、「1.3.2」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155> （最終アクセス日：2026年3月16日）。

²⁷⁰ MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 11 장 저명상표와 혼동을 일으키거나 저명상표를 희석화할 염려가 있는 상표」、「1.3.3」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155> （最終アクセス日：2026年3月16日）。

²⁷¹ MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 11 장 저명상표와 혼동을 일으키거나 저명상표를

この他に、国内外の需要者らに特定の者の商品を表示するものであると認識されている商標（地理的表示は除く。）と同一又は類似する商標であって、不当な利益を得ようとし、又はその特定の者に損害を与える等の不正の目的で使用する商標も商標登録を受けることができない旨規定している（韓国商標法第 34 条第 1 項第 13 号）。同号は、正当な使用者ではない第三者が、国内外の需要者に特定の者の商標として認識されている商標が国内で登録されていないことを奇貨とし、不正な方法で同一又は類似の商標を登録して、正当な商標の使用者による使用を妨害し、不当な利益を得ようとする場合に、その出願を事前に排除することを目的とする規定である²⁷²。

第 34 条第 1 項第 13 号は、国内の需要者のみならず外国の需要者に特定の者の商品を表示するものであると認識されている商標にも適用される。外国の需要者については、複数の国の需要者であることを必ずしも要しない²⁷³。

同号にいう「不正な利益を得ようとし、又はその特定の者に損害を与える等の不正の目的」は、①外国の正当な商標権者が国内市場に参入することを阻止し、又は代理店契約締結を強制する目的で、正当な商標権者が未だ登録していない商標と同一又は類似の商標を出願した場合²⁷⁴、②第 34 条第 1 項第 11 号の著名商標と同一又は類似の商標であって、他人の商品や営業と混同を生じるおそれがないとしても、著名商標の出所表示機能を希釈化させるための目的で出願した場合²⁷⁵、③創作性が認められる他人の商標を同一の出願、又は極めて類似に模倣して出願した場合²⁷⁶、④その他、他人の先使用商標の営業上の信用や顧客吸引力等に乗じて、不当な利益を得る目的で出願した場合²⁷⁷をいう。

②異議申立て

出願公告があった場合に、何人も出願公告日から 30 日以内に①韓国商標法第 54 条による商標登録拒絶決定に係る拒絶理由に該当すること、②韓国商標法第 87 条第 1 項による追加登録拒絶決定に係る拒絶理由に該当することのいずれかに該当することを理由に、特許庁長に異議申立てをすることができる旨規定している（韓国商標法第 60 条第 1 項）。同法第 54 条では、第 34 条で規定されている拒絶理由に該当する場合に商標登録拒絶決定をすることとしていることから、上記で挙げた第 34 条第 1 項第 9 号、第 11 号、第 13 号に違反する場合も異議申立ての対象となる。

희석화할 염려가 있는 상표」、「1.2.4」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155> （最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁷² MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 13 장 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표」、「【제도의 취지】」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155> （最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁷³ MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 13 장 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표」、「1.1.1」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155> （最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁷⁴ MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 13 장 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표」、「1.2.1」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155> （最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁷⁵ MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 13 장 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표」、「1.2.2」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155> （最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁷⁶ MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 13 장 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표」、「1.2.3」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155> （最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁷⁷ MOIP 「상표심사기준」、「제 5 부 상표등록을 받을 수 없는 상표」 「제 13 장 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표」、「1.2.4」 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155> （最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

③無効審判

利害関係人又は審査官は、商標登録又は指定商品の追加登録が韓国商標法第 34 条に違反に該当した場合には、無効審判を請求することができる（韓国商標法第 117 条第 1 項第 1 号）。

（2）権利行使時における保護

商標権者は、指定商品に関してその登録商標を使用する権利を独占しているところ（韓国商標法第 89 条）、自己の権利を侵害した者又は侵害するおそれのある者に対して差止請求権（韓国商標法第 107 条）を有する他、損害賠償請求（韓国商標法第 109 条～第 111 条）が可能である。また、法院は、業務上の信用回復のために必要な措置を命ずることができる（韓国商標法第 113 条）。

9. 3 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律²⁷⁸による保護

「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」（以下「韓国不正競争防止法」という。）は、国内に広く知られた他人の商標・商号等を不正に使用する等の不正競争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防止して、健全な取引秩序を維持するために制定された法律である。未登録商標が他人に不正に使用された場合に、この法律で対応することが可能である²⁷⁹。

（1）不正競争行為

正当な事由なく国内に広く認識された他人の氏名・商号・商標・商品の容器・包装その他に他人の商品であることを表した表示（以下、この目において「他人の商品表示」という。）と同一若しくは類似するものを使用し、又はそれを用いた商品を販売・頒布又は輸入・輸出して他人の商品と混同させる行為（ただし、①他人の商品表示が国内に広く認識される前から、その他人の商品表示と同一又は類似の表示を不正な目的なく継続して使用していた場合、②上記①に該当する者の承継人として不正な目的なく継続して使用する場合を除く。）（韓国不正競争防止法第 2 条第 1 号イ目）を不正競争行為として規定している。

（2）救済措置

不正競争行為により、自己の営業上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、不正競争行為を行い、又は行おうとする者に対し、差止請求権等を行行使することができる（韓国不正競争防止法第 4 条）。

また、故意又は過失による不正競争行為の場合で他人の営業上の利益を侵害して損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う（韓国不正競争防止法第 5 条）。

なお、自己の営業上の利益が侵害された者の請求により損害賠償に代え、損害賠償とともに営業上の信用を回復するのに必要な措置を命じることができる（韓国不正競争防止法第 6 条）。

²⁷⁸ 법제처 국가법령정보센터 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 (약칭: 부정경쟁방지법)」

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%B6%80%EC%A0%95%EA%B2%BD%EC%9F%81%EB%B0%A9%EC%A7%80%20%EB%B0%8F%20%EC%98%81%EC%97%85%EB%B9%84%EB%B0%80%EB%B3%B4%ED%98%B8%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

また、韓国不正競争防止法の日本語訳については、「崔達龍国際特許法律事務所」で公表のもの

（<https://www.choipat.com/menu31.php?id=20>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日））を参考にしつつ、一部修正を加えている。

²⁷⁹ 工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データベース「韓国の不正競争防止法について」（2024 年 6 月 18 日）

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/39331/>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

9. 4 事例

LEGO v LEGOCHEMPHARMA (大法院 2020 フ 11943 判決)²⁸⁰

本件は、韓国の製薬会社が商標登録を受けた「LEGOCHEMPHARMA」(指定商品：(第5類)ワクチン、ビタミン剤等 以下「本件登録商標」という。)について、ブロック玩具で知られている LEGO 社の先使用商標「LEGO」を希釈化させるとして、韓国商標法第34条第1項第11号に違反することを理由にその商標登録の無効を求めた事案である。

大法院は、韓国商標法第34条第1項第11号後段の趣旨について、出所の誤認・混同のおそれなくとも、著名商標の識別力や名声を害するおそれがある商標の登録を認めないことにより、著名商標に化体された顧客吸引力や販売力等といった財産的価値を保護することにあると言及し、「識別力若しくは名声を害するおそれ」とは、「著名商標が有する単一の出所を表示する機能を害するおそれ」を意味すると明らかにした。

また、無効審判の請求の対象となった登録商標が、韓国商標法第34条第1項第11号後段に該当するかを判断する基準として、①登録商標と著名商標の同一・類似の程度、②著名商標の認知度と識別力の程度、③登録商標の出願人が登録商標と著名商標間の連想作用を意図したか、④登録商標と著名商標間に実際の連想作用が発生するか等を総合して判断しなければならないとした。

その上で、先使用商標は高い認知度と強い識別力を有しており、被告が必ずしも「LEGO」を含む表示を使用する必要性があったとは認められない点等を考慮すると、被告が先使用商標との連想作用を意図して本件登録商標を出願したとみるのが妥当であり、また「LEGO」の部分は、需要者に本件登録商標に関する印象を与え、又は記憶・連想させるため、本件登録商標と先使用商標との間に実際に連想作用が発生する可能性が高いと認められることを挙げて、本件登録商標がその指定商品について使用される場合、著名商標である先使用商標が有する識別力、すなわち単一の出所を表示する機能が損なわれるおそれがあると認めるのが妥当であるとした。

²⁸⁰ JETRO「知財判例データベース 本件登録商標が著名商標である先使用商標と全体的に類似し、非類似商品に使用しても当該著名商標の識別力を害するおそれがあると判断した事例」

<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/case/2023/513782.html> (最終アクセス日：2026年3月16日)。

また、KIM & CHANG IP「ニュースレター 著名商標を希釈化させる商標登録は無効 - 「LEGO」v「LEGOCHEMPHARMA」(2024年2月8日)

(https://www.ip.kimchang.com/jp/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=28813 (最終アクセス日：2026年3月16日))、石原国際特許事務所「韓国の商標裁判事例紹介 (LEGO vs LEGOCHEMPHARMA)」(2023年12月21日)

(https://ishihara-pat.jp/business/trademark/korea_trademark_lego_legochempharma/ (最終アクセス日：2026年3月16日))も本判決について紹介している。

10. シンガポール

10. 1 制度的枠組み

シンガポールでは、著名な商標の権利を保護するため、日本の制度に類似した防護標章登録制度が運用されていたが既に廃止された。著名商標を保護するため規定が商標法（以下、本章において、現行法を指すときは単に「シンガポール商標法」という。）で定められているほか、未登録商標については、コモンローによる保護を受けることができる。

10. 2 廃止前の防護商標登録制度

シンガポールの防護商標（defensive trade mark）登録制度は 1938 年商標法に規定されていたが、1998 年商標法²⁸¹の制定により廃止された。

1998 年商標法が制定されるに至ったのは、商標制度の簡素化及び現代化、パリ条約やマドリッド協定議定書等の条約に基づく義務の履行が背景として挙げられる^{282 283 284 285}。

10. 3 商標法上の保護

（1）審査時における保護

①周知商標の定義

シンガポール商標法において、周知（well known）商標について以下のとおり規定している（シンガポール商標法第 2 条(1)）。

シンガポール商標法

第 2 条 一般的解釈

(1) 本法において、文脈が他に必要としない限り、次の各語は以下のとおりの意味を有する。

（略）

「周知商標」とは、

(a)シンガポールにおいて周知の（well known）登録商標、又は

(b)シンガポールにおいて周知である未登録商標であって、かつその商標が、以下の者に属しているもの：

(i) 条約締約国²⁸⁶（Convention country）の国民である者；又は

²⁸¹ Singapore Statutes Online, TRADE MARKS ACT 1998, <https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998?WholeDoc=1>, last visited March 16, 2026.

²⁸² Singapore Statutes Online, Trade Marks Bill, Bil No.42/1998, <https://sso.agc.gov.sg/Bills-Supp/42-1998/Published/19981013?DocDate=19981013>, last visited March 16, 2026.

²⁸³ George Wei, *Appendix-Major Parliamentary, Statutory and Related Developments in Intellectual Property Law in Singapore, 1987-2012*, 24 SAcLJ 1082 SINGAPORE ACADEMY OF LAW JOURNAL 1082, 1086 (2012).
<https://journalonline.academypublishing.org.sg/Journals/Singapore-Academy-of-Law-Journal-Special-Issue/e-Archive/ctl/eFirstSALPDFJournalView/mid/513/ArticleId/337/Citation/JournalsOnlinePDF>, last visited March 16, 2026.

²⁸⁴ Ng-Loy Wee Loon, *The Sense and Sensibility in the Anti-Dilution Right*, 24 SAcLJ 927 SINGAPORE ACADEMY OF LAW JOURNAL 927, 941, 942 (2012).

<https://journalonline.academypublishing.org.sg/Journals/Singapore-Academy-of-Law-Journal-Special-Issue/e-Archive/ctl/eFirstSALPDFJournalView/mid/513/ArticleId/338/Citation/JournalsOnlinePDF>, last visited March 16, 2026.

²⁸⁵ Parliament of Singapore, PARLIAMENTARY DEBATES SINGAPORE OFFICIAL REPORT NINTH PARLIAMENT, col. 1623, 1699, Nov. 26, 1998,

<https://sprs.parl.gov.sg/search/#/report?sittingdate=26-11-1998>, last visited March 16, 2026.

²⁸⁶ 「締約国」について、シンガポール商標法第 2 条(1)では以下のとおり規定している。

(a) 第 10 条及び附則 3(13)においては、シンガポールを除く国又は地域で、

(i) パリ条約の同盟国、又は

(ii) 条約締約国に居住している者、又は条約締約国に実質的かつ有効な工業上又は商業上の拠点を有する者

ただし、当該者がシンガポールで事業を行っているか、又はシンガポールにおいて業務上の信用（goodwill）を有するか否かを問わない。

(以下略)

ある商標がシンガポールにおける公衆の関連する特定の層の間で周知であると判断された場合、その商標はシンガポールで周知とみなされる（シンガポール商標法第2条(8)）。商標が周知であるかどうかを決定するに際し、以下の事実を含め、その商標が周知であるという推測ができるあらゆる事実を考慮する（シンガポール商標法第2条(7)）

シンガポール商標法

第2条 一般的解釈

(1)～(6) (略)

(7) (略)

(a)シンガポールにおいて公衆の関連する特定の層の間で当該商標が知られている、又は認知されている程度

(b)商標の使用又は商標に関する宣伝（公告、宣伝、又は当該商標に係る商品又は役務に関する見本市や展示会での展示を含む。）に関する期間、規模及び地理的範囲

(c)商標が使用又は認知されている国又は地域における商標の登録又は出願及び存続期間

(d)いずれかの国又は地域における商標における何らかの権利行使の成功例、及び商標がその国又は地域の権限ある当局により周知であると認識した程度

(e)商標に関連付けられる何らかの価値

((8)以下略)

また、「シンガポールにおいて公衆の関連する特定の層」には、以下の者が含まれる（シンガポール商標法第2条(9)）。

シンガポール商標法

第2条 一般的解釈

(1)～(8) (略)

(9) (略)

(a)商標が使用されている商品又は役務の、シンガポールにおけるすべての実際の消費者及び潜在的な消費者

(b)商標が使用されている商品又は役務の流通や提供に関わるシンガポールにおけるすべての

(ii) 世界貿易機関の加盟国であるものをいい、

(b) 本法におけるその他の規定において、国又は地域で、

(i) パリ条約の同盟国、又は

(ii) 世界貿易機関の加盟国であるものをいう。

この定義によれば、登録商標又は未登録商標の所有者がシンガポールにおいて当該商標に関する事業を営んでおらず、又は業務上の信用を有していない場合であっても、当該商標又は未登録商標が周知商標として認められ、シンガポール商標法上の保護を受ける可能性がある（工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データベース「シンガポールにおける周知商標の保護」（2015年3月31日）<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/8484/>（最終アクセス日：2026年3月16日）。）。

者 (person)

(c)商標が使用されている商品又は役務を取り扱う、シンガポールにおけるすべて の事業者及び法人

なお、後述するが、シンガポール商標法第 55 条(3)(b) は、「公衆全体にとって周知 (well known to the public at large in Singapore) の商標」について規定している。「公衆全体にとって周知」について、シンガポール控訴裁判所は、City Chain Stores (S) Pte Ltd v Louis Vuitton Malletier [2009] SGCA 53²⁸⁷において商標は、より高い水準で認知されていなければならない、全ての分野の公衆である必要はないが、大半の分野の公衆によって認知されていなければならないとした²⁸⁸。

②拒絶理由

周知商標について²⁸⁹、まず、2004 年 7 月 1 日以降に出願された商標について、その商標の全体又は本質的部分が先行商標と同一又は類似する場合であって、以下に該当するとき、後願商標は登録されてはならないとしている (シンガポール商標法第 8 条(4))。

シンガポール商標法

第 8 条 登録拒絶の相対的理由

(1)～(3) (略)

(4) (略)

(a)先の商標がシンガポールにおいて周知商標であり、及び

(b)後願商標の使用が、当該使用に係る商品又は役務について、

(i)その商品又は役務と先行商標権者との間に関係があることを示し、先行商標権者の利益を害する可能性がある場合、又は、

(ii)先の商標がシンガポール公衆全体にとって周知である場合であって、

(a)先行商標の識別力を不正な方法で希釈化させ、又は

(b) 先行商標の識別力を不正に利用するとき

((5)以下略)

また、以下のいずれかによってシンガポールにおける使用が禁止されるおそれがある場合、又はその範囲において、登録してはならない旨規定している (シンガポール商標法第 8 条(7))。

シンガポール商標法

第 8 条 登録拒絶の相対的理由

(1)～(6) (略)

(7) (略)

(a) 取引の過程で使用される未登録商標又はその他の標識を保護する法律(特にパッシングオ

²⁸⁷ City Chain Stores (S) Pte Ltd v Louis Vuitton Malletier, CA 150/2008, (Court of Appeal 2009).

²⁸⁸ 工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データベース「シンガポールにおける周知商標の保護」(2015 年 2 月 4 日) <https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/8484/> (最終アクセス日: 2026 年 3 月 16 日)。

²⁸⁹ 特許庁「シンガポール 商標法の動向等」68 頁 (2018 年) https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/modopro_syohyoseido/sg2018.pdf (最終アクセス日: 2026 年 3 月 16 日)。

フ（詐称通用）の法律)による場合

(b)シンガポール商標法第 8 条(1)、(2)、(3)又は(a)に規定されているもの以外の先行する権利、特に著作権法及び意匠の保護に関する法律に基づく場合
(8)以下略)

③異議申立て

何人も、出願公告日から所定の期間内に、登録官に登録異議を申し立てることが可能であり（シンガポール商標法第 13 条(2)）、登録出願の公告日から 2 か月以内に、異議申立書を提出することができる（商標規則²⁹⁰29(1)）。

（2）周知商標の民事救済

周知商標に対する侵害については、シンガポール商標法第 55 条が規定しているが、シンガポールにおいて「周知」の商標と、シンガポールの「公衆全体にとって周知」の商標とで分けられる²⁹¹292。

①周知商標

「シンガポールにおいて周知」の商標の権利者は、第三者が、権利者の同意を得ることなく、当該商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務について業として使用することにより混同を生ずるおそれがある場合には、差止命令により当該使用を禁止する権利を有する旨規定している（シンガポール商標法第 55 条(2)）。

また、「シンガポールにおいて周知」の商標の権利者は、第三者が、権利者の同意を得ることなく、同一又は類似の商標をいかなる商品又は役務に使用することにより、①当該商品又は役務と権利者との間に関連性があるものと示し、かつ権利者の利益を害するおそれがある場合には、差止命令により当該使用を禁止する権利を有する旨規定している（シンガポール商標法第 55 条(3)(a)）。

②「公衆全体にとって周知」の商標

シンガポールの「公衆全体にとって周知」の商標の権利者は、第三者が、権利者の同意を得ることなく、同一又は類似の商標をいかなる商品又は役務に使用することにより、当該商標の識別力を不当に希釈化させ又は不正に利用するときには、差止命令により当該使用を禁止する権利を有する旨規定している（シンガポール商標法第 55 条(3)(b)）。

10. 4 コモンローによる保護

（1）パッシングオフ（詐称通用）²⁹³

未登録商標は、パッシングオフによっても保護を受けることができる。

²⁹⁰ Singapore Statutes Online, Trade Marks Rules, <https://sso.agc.gov.sg/SL/TMA1998-R1?DocDate=20250825&WholeDoc=1>, last visited March 16, 2026.

²⁹¹ 新興国等知財情報データベース「シンガポールにおける周知商標の保護」（2015 年 3 月 31 日）
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/8484/>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁹² 木村剛大「シンガポール知的財産法への招待」39 頁（2014 年）<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/275/275tokusyu4.pdf>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

²⁹³ JETRO「平成 23 年度特許庁委託事業 模倣対策マニュアル シンガポール編」77 頁（2012 年 3 月）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/sg/ip/pdf/mohou_2011_re.pdf（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

すなわち、著名か否かに関わらず、未登録商標の所有者は、当該商標がシンガポールで利用されることにより業務上の信用を得ていれば、パッシングオフに基づき法的手続を行うことが可能である。この場合、その商標の所有者は、侵害者が（類似した商標を使用することによって）所有者の顧客に対して不実表示(misrepresentation)を行い公衆に混同を生じさせたこと、これにより商標が持つ業務上の信用が傷付けられたことを裏付ける証拠を示す必要がある。

（２）救済措置²⁹⁴

未登録周知商標がパッシングオフにより保護される場合は、金銭的な賠償を受ける権利を持つ。この措置は、商標がシンガポール国内で使用された実績を持ち、同国内で価値の高い業務上の信用を得ている場合にのみ利用可能である。

10.5 事例

Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and Another [2009] SGCA 13²⁹⁵

Amanresorts Ltd ら（被控訴人ら）は世界各国に「Aman」及び「Amanresorts」の名称と、運営するホテルに関する「Aman」を接頭辞とする商標を所有しているところ、Novelty Pre Ltd（控訴人、シンガポールの住宅開発業者）が、自社の住宅プロジェクトに「Amanusa」を使用したことに対して、シンガポール商標法第 55 条に基づく商標権侵害とパッシングオフ（詐称通用）を主張した事案である。

原審では、シンガポール商標法第 55 条(3)(a)の請求とパッシングオフ（詐称通用）の請求が認められた。

控訴裁判所は、シンガポール商標法第 55 条の適用に関して、「シンガポールで周知」の場合、出所の混同を生じるおそれを要するが、「公衆全体にとって周知」の場合、混同を生じるおそれの有無は要しないとした上で、シンガポール商標法第 55 条(3)(a)とパッシングオフ（詐称通用）に関する原審の判断を支持した。

²⁹⁴ JETRO・模倣対策マニュアル シンガポール編・前掲注 293) 77 頁。

²⁹⁵ Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and Another」[[2009] SGCA 13], https://www.elitigation.sg/gdviewer/s/2009_SGCA_13, last visited March 16, 2026.

1 1. インド

1 1. 1 制度的枠組み

インドでは防護商標登録制度は 1999 年商標法で廃止されているが、登録された著名商標を保護するための規定が商標法²⁹⁶（以下、本章において、現行法を指すときは単に「インド商標法」という。）に定められている。

なお、未登録商標については、コモンローによる保護を受けることができる。

1 1. 2 廃止前の防護商標制度²⁹⁷

インドの防護商標（defensive trade mark）制度は 1958 年商標・商品標識法第 47 条において同制度について規定されていた²⁹⁸。

インドが WTO に加盟し、知的財産権に関する TRIPS 協定に準拠するため、1958 年商標・商品標識法に代わるものとして 1999 年商標法が制定されるに至った²⁹⁹。そして、1999 年商標法の制定に伴い、防護商標制度が廃止された。

（1）登録要件³⁰⁰

防護商標の登録を受けるためには、①造語からなる商標が、既に登録され使用されている商品に関して相当に周知（well-known）となっているために、②その商標を他の商品に使用することが、当該商品と、その商標が相当周知な商品に関して使用する権利を有する者との間に、取引上の関係を示すものとして受け取られるおそれがある場合には、③相当周知な商品について登録を受けている権利者が、当該他の商品に関してその商標を使用していない場合又は使用する意思がない場合であっても、④第 46 条の規定に関わらず、当該商標は、当該所有者が所定の方式で出願することにより、当該他の商品について、その者の名義で防護商標の登録を受けることができるとされていた（1958 年商標・商品標識法第 47 条(1)）。

1 1. 3 商標法上の保護

（1）登録段階までにおける保護

①「周知商標」の定義

インド商標法において、周知（well-known）商標について、「商品又は役務に関して、当該商品を使用し又は当該役務を受ける公衆の実質的な大部分にとって周知となっている標章であり、

²⁹⁶ the Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks (CGPDTM), TRADE MARKS ACT, 1999, <https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/ev/TM-ACT-1999.html>, last visited March 16, 2026.

また、2010 年の改正法については「THE TRADE MARKS (AMENDMENT) ACT, 2010

(<https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/ev/TM-Amendment-Act-2010.html#a3>, last visited March 16, 2026.)」を参照。

²⁹⁷ CGPDTM, THE TRADE AND MERCHANDISE MARKS ACT, 1958.,

https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/The_Trade_and_Merchandise_Marks_Act_1958.pdf, last visited March 16, 2026.

²⁹⁸ ATB LEGAL, Non-Use Cancellation & Defensive Marks in India (July 21, 2025)

<https://atblegal.com/blog/intellectual-property-law/defensive-marks/>, last visited March 16, 2026.

²⁹⁹ INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH, HISTORY AND EVOLUTION OF TRADEMARKS IN INDIA, (November 2016) 736, [https://www.worldwidejournals.com/indian-journal-of-applied-research-\(IJAR\)/recent-issues-pdf/2016/November/November_2016_1492175968_242.pdf](https://www.worldwidejournals.com/indian-journal-of-applied-research-(IJAR)/recent-issues-pdf/2016/November/November_2016_1492175968_242.pdf), last visited March 16, 2026.

³⁰⁰ CGPDTM, THE TRADE AND MERCHANDISE MARKS ACT, 1958., https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/The_Trade_and_Merchandise_Marks_Act_1958.pdf, last visited March 16, 2026.

かつ、当該標章を他の商品又は役務について使用することが、当該他の商品又は役務と、当該周知商標の商品又は役務に関して当該標章を使用する者との間の取引の過程若しくは役務の提供の過程における関係を示すものとして受け止められる蓋然性がある標章」の旨定義している（インド商標法第2条(1)(zg)）。

② 拒絶理由

拒絶理由についてインド商標法第9条（登録拒絶の絶対的理由）及び第11条（登録拒絶の相対的理由）に規定しているが、周知商標については、以下に該当する場合に商標登録を受けることができない（インド商標法第11条(2)(3)）。

インド商標法

第11条 登録拒絶の相対的理由

(1)略

(2)(a)先行商標と同一又は類似であり、かつ、

(b)当該商標が、異なる商標権者の名義で登録されている先の商標にかかる指定商品又は指定役務と非類似の商品又は役務について登録されようとしている場合であって、当該先の商標がインドにおける周知商標であり、かつ、当該後願商標の不当な使用により、先の商標の識別力又は名声を不当に利用し、又は損なうおそれがあるとき（インド商標法第11条(2)）

(3)取引の過程で使用される未登録商標を保護する法律（パッシングオフに関する法律）、又は(b)著作権法により使用することができないとき

((4)以下略)

上記の場合、異議申立てにおいて主張しない限り登録を拒絶されない（インド商標法第11条(5)）。

③ 「周知商標」と判断される要件

商標が周知商標であると決定するに当たり、登録官は、以下の事実を含め、商標が周知商標として決定するのに関連すると登録官が認める事実について参酌しなければならない³⁰¹（インド商標法第11条(6)）。

インド商標法

第11条 登録拒絶の相対的理由

(1)～(5)略

(6) 略

(i)当該商標の、関連公衆における認知度又は周知度（インドにおける宣伝広告によって得られた認知を含む。）

(ii)当該商標の使用期間、使用の程度及びその地理的範囲

(iii)当該商標の宣伝広告、展示等の促進期間、促進の程度及びその地理的範囲

(iv)使用又は認識を反映する限度において、当該商標に関する登録又は出願の期間及び地理的範囲

³⁰¹ JETRO「模倣対策マニュアルインド編」36頁（2014年）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/2013_mohou.pdf（最終アクセス日 2026年3月16日）。

(v)当該商標について権利行使に成功した記録、特に裁判所又は登録官による周知商標として認定された記録
(7)以下略

登録官は、インド商標法第 11 条(6)の適用上、関連する公衆において知られ、又は認識されているか否かを決定するに際して、①商品又は役務の現実の消費者又は潜在的な消費者の数、②商品又は役務の流通経路に關与する者の数、③商品又は役務を取り扱う業界といった事項を参酌する（インド商標法第 11 条(6)）。

商標がインドの公衆の少なくとも 1 つの分野において周知商標であると決定された場合、登録官は当該商標を周知商標として取り扱うこととする（インド商標法第 11 条(8)）。

また、登録官は、周知商標であるかの判断するに際して、以下のいずれも条件として要求してはならない（インド商標法第 11 条(9)）。

インド商標法

第 11 条 登録拒絶の相対的理由

(1)～(8)略

(9)略

(i)当該商標がインドで使用されていること

(ii)当該商標が登録されていること

(iii)当該商標がインドで登録出願されていること

(iv)当該商標が、

(a)他の法域で周知であること、又は

(b)他の法域で登録されていること、又は

(c)他の法域で登録出願されていること

(v)当該商標がインドの一般公衆に広く知られていること

また、登録官は、出願及び異議申立ての審理において、①周知商標を、同一又は類似の商標から保護すること、②商標に関連する権利に影響を及ぼすような、出願人又は異議申立人に存する悪意の有無を考慮することをしなければならない（インド商標法第 11 条(10)）。

ただし、商標が、登録館への重要な情報の開示を行った上で善意で登録されている場合、又は、インド商標法の施行前における善意の使用を通じて商標権が取得されている場合には、その登録の有効性や使用の権利が害されることはない（インド商標法第 11 条(11)）。

(2) 異議申立て

何人も、出願の公告又は再公告のあった日から 4 月以内に、所定の方式により登録官に対して異議申立書を文書で提出することができる（インド商標法第 21 条(1)）。

異議申立理由はインド商標法第 21 条に明示的に列挙されていないが、インド商標法第 11 条(10) が異議申立ての審理において周知商標を考慮するとしていることから、インドにおける周知商標と同一又は類似の商標であることは異議申立理由になると考えられる。

(3) 侵害

登録商標の侵害についてはインド商標法第 29 条に規定されているが、同法第 29 条は登録商標について規定しており、未登録商標の侵害は対象としていない（インド商標法第 27 条）。

そして、同法第 29 条(4)は、商標権者又は許諾を得て使用する者でもない者が、取引の過程において、①登録商標と同一又は類似の標章であり、②登録商標に係る指定商品又は指定役務と非類似の商品又は役務に関するものであって、③登録商標がインドにおいて高い名声を有し、正当な理由なく当該標章を使用することにより、当該登録商標の識別力若しくは名声を不当に利用し、又はそれを害する場合には登録商標の侵害である旨規定している（インド商標法第 29 条(4)）。

（４）侵害に対する救済措置

①民事的措置

侵害に関する訴訟において、裁判所が与えることのできる救済として、差止命令のほか、損害賠償、利益の返還（account of profits）が含まれる。また、侵害に係るラベル及び標章を引き渡させ、破棄又は抹消を求める命令も付すことができる（インド商標法第 135 条(1)）。

②刑事的措置

商標の偽造等をした場合、詐欺の意図なく行為を行ったことを証明しない限り、6 月以上 3 年以下の懲役並びに 50,000 ルピー以上 200,000 ルピー以下の罰金を科される（インド商標法第 103 条）。

1 1. 4 商標規則³⁰²における保護

何人も、様式 TM-M による申請を行い、一定の手数料を納付することにより、登録官に対し、商標を著名であると決定するよう求めることができる。当該申請には、出願人の主張を裏付けるためのすべての証拠及び書類とともに、事案説明書を添付しなければならない（商標規則第 124 条(1)）。

商標が著名であると判断された場合には、商標ジャーナル（Trademark Journal）に掲載され、登録官が保持する著名商標リストに掲載される（商標規則第 124 条(5)）。

1 1. 5 未登録商標に関する保護

（１）パッシングオフ（詐称通用）

未登録商標の場合、その未登録商標の所有者はコモンローに基づくパッシングオフによる保護を求めることが可能である。なお、インド商標法第 27 条で非登録商標の侵害に対する訴訟不能である旨規定されているが、パッシングオフに関する訴訟は、コモンロー上の救済措置として認められている³⁰³。

（２）救済措置

裁判所は、パッシングオフに関する訴訟において、裁判所が与えることのできる救済として、

³⁰² CGPDTM, Trade Marks Rules, 2017, https://ipindia.gov.in/Trademarks/TM_Rules_2017#124, last visited March 16, 2026.

また、JETRO ニューデリー事務所（知的財産部）「インド知財判決分析集 2023 年版」17 頁（2024 年 5 月）

（https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/ipr/ipr_caselaw_2023.pdf（最終アクセス日 2026 年 3 月 16 日）。）にも商標規則における周知商標の認定について記載がある。

³⁰³ JETRO・模倣対策マニュアルインド編・前掲注 301)167-168 頁。

差止命令のほか、損害賠償、利益返還（account of profits）が含まれる。また、侵害に係るラベル及び標章を引き渡させ、破棄又は抹消を求める命令も付すことができる（インド商標法第135条(1)）。

11.6 事例

Kabushiki Kaisha Toshiba Trading as Toshiba Corp. v. Mr. S.K.Sil & Anr. Delhi High Court
Jul 29, 2011 CS (OS) No. 1298³⁰⁴

本件は、原告（株式会社東芝）が、「TOSHIBA」商標を使用し、世界各国で商品を販売してきたところ、被告らに対して「TOSHIBA」の商標を使用した商品の製造等や事業の展開等の差止命令を求め、さらに「TOSHIBA」の文字を含むドメイン名の移転と 210 万ルピーの損害賠償と侵害品等の引渡しを求めた事案である。

デリー高等裁判所は、原告による「TOSHIBA」商標の使用期間、当該商標が使用されている地域の地理的範囲、「TOSHIBA」の商標を使用して行われている事業の規模、インドにおける「TOSHIBA」商標の認知度、広範囲にわたる広告宣伝活動、インドを含む「TOSHIBA」ブランドの認知度や原告がインドを含む多数の国で「TOSHIBA」商標を登録している件数、その消費者数を考慮して、「TOSHIBA」ブランドが国境を越えて名声を享受し、インドで周知のブランドの地位を獲得していると判断した。

そして、デリー高等裁判所は原告有利の差止命令を言い渡し、ドメイン名の抹消と、懲罰的損害賠償として 50 万ルピーの支払いを命じた。

³⁰⁴ Kabushiki Kaisha Toshiba Trading As Toshiba Corp. v Mr. S.K.Sil & Anr. on 29 July, 2011 <https://indiankanoon.org/doc/1665014/>, last visited March 16, 2026.

1 2. マレーシア

1 2. 1 制度的枠組み

マレーシアでは、著名な商標の権利を保護するため、商標法で防護商標制度が運用されていたが、現行の商標法において同制度は廃止されている。

1 2. 2 廃止前の防護商標制度

マレーシアの防護商標制度では、造語からなる周知商標が登録されている場合に防護商標として登録を受けることを可能としていた³⁰⁵。

そして、2019 年 12 月 27 日に、マレーシアでは 2019 年商標法（以下、本章において、現行法を指す場合、単に「マレーシア商標法」という。）³⁰⁶が施行されるとともに、1976 年商標法³⁰⁷が廃止されるに至った。

また、2019 商標法の施行に先立ち、2019 年 9 月 27 日にマレーシア政府はマドリッド協定議定書への加入文書を WIPO 事務局長に寄託し、マドリッド協定議定書の加盟国となった³⁰⁸。

（1）登録要件

①ある商標が造語からなる登録商標であり、②使用されている商品や役務について著しく周知（well known）となった結果、③当該商標を他の商品や役務に使用した場合に、その登録商標に係る商品又は役務に使用する権利を有する者との間に取引上の関係があると理解されるおそれがある場合には、たとえ、当該登録商標の所有者が、その他の商品又は役務について商標を使用していない、又は、使用する意思がなくても、1976 年商標法第 46 条（不使用取消審判）の規定にかかわらず、防護商標の登録を受けることができる旨規定していた（1976 年商標法第 57 条(1)）。

1 2. 3 商標法上の保護

（1）登録段階までにおける保護

①周知商標

周知（well-known）商標とは、マレーシアにおいて周知であり、かつ、その商標が以下のいずれかに該当する者のものをいう（マレーシア商標法第 4 条(1)）。

マレーシア商標法

第 4 条 「周知商標」の定義

(1) (略)

(a) 条約の加盟国の国民である者、又は

³⁰⁵ Pankhuri Agarwal, *Protection of Well-Known Trademarks in Malaysia: Compliant with Paris Convention, TRIPS and TPP?* NLIU Journal of IP Law, Vol. 6, 2017, pp. 5-6,8, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3704696, last visited March 16, 2026.

³⁰⁶ MyIPO, Trade Mark Act 2019, <https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2025/02/ACT-815-TRADEMARKS-ACT-201.pdf>, last visited March 16, 2026.

³⁰⁷ WIPO, Trade Marks Act 1976 (Act No. 175, as amended up to Act No. A1078), Malaysia, <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/3104>, last visited March 16, 2026.

³⁰⁸ AZMI & ASSOCIATES, Commentaries on the Main Changes to the New Trademarks Act 2019, <https://www.azmilaw.com/insights/commentaries-on-the-main-changes-to-the-new-trademarks-act-2019/>, last visited March 16, 2026.

(b) 条約の加盟国に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する者
ただし、その者がマレーシアにおいて事業を営んでいるか否か又は業務上の信用を有するか否かを問わない。

(2) (略)

商標がマレーシアにおいて周知であるか否かを決定するに際し、登録官又は裁判所は、所定の基準を考慮する（マレーシア商標法第 4 条(2)）。この点、マレーシア商標規則の規則 5 に「Kriteria cap dagangan terkenal（周知商標の判断基準）」を定めている³⁰⁹。

②拒絶理由

周知商標については、マレーシア商標法第 24 条に相対的登録拒絶理由として以下のとおり規定している（マレーシア商標法第 24 条(3)(a)(b)）。

マレーシア商標法

第 24 条 相対的登録拒絶理由

(1)・(2) (略)

(3)以下の場合、登録官は、商標の登録を拒絶する。

(a) 商標がマレーシアにおいて未登録の周知商標と同一又は類似であり、かつ、その商標が、当該周知商標の所有者と同一の商品又は役務について登録を受けようとしている場合

(b) 商標がマレーシアにおいて登録されている周知商標と同一又は類似であり、かつ、当該周知商標の登録に係る商品又は役務と同一又は類似でない商品又は役務について登録を受けようとしている場合であって、以下のすべてに該当する場合

(i) 当該商標の使用が、その商品又は役務と周知商標の所有者との間に取引上の関係があることを示唆することになる場合

(ii) 当該使用を理由として、公衆において混同のおそれが生ずる場合

(iii) 当該使用を理由として、周知商標の所有者の利益が害されるおそれがあるとき

((4)以下略)

③異議申立て

以下のいずれかの場合に、何人も異議申立てをすることができる（マレーシア商標法第 34 条(2)(c)）。

マレーシア商標法

第 34 条 異議申立ての理由

(1) (略)

(2)(1)にかかわらず、何人も、以下の理由により、商標登録に対して異議申立てをすることができる。

(a)・(b) (略)

(c) (略)

(i) 出願商標がマレーシアにおける周知商標と同一であり、かつ、当該周知商標と同一又は類似

³⁰⁹ MyIPO, Trade Marks Regulations 2019, <https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2025/02/Peraturan-Cap-Dagangan-2019.pdf>, last visited March 16, 2026.

でない商品又は役務について登録を受けようとしている場合
(ii)出願商標がマレーシアにおける周知商標と類似であり、かつ、当該周知商標と同一又は類似
でない商品又は役務について登録を受けようとしている場合
((3)以下略)

ただし、上記は、当該異議申立てに係る商標の使用が、①当該商品又は役務と周知商標の所有者との間の取引上の関係を示唆することになる場合、②当該使用を理由として、公衆において混同のおそれを生ずる場合、③当該使用により、周知商標の所有者の利益を害するおそれがある場合のすべてを満たす場合に申し立てることができる（マレーシア商標法第 34 条(3)）。

なお、マレーシア商標法第 34 条(2)(c)を理由とする場合は、マレーシア商標法の施行後における商標登録出願についてのみ申し立てることができる（マレーシア商標法第 34 条(4)）。

（２）侵害に対する救済措置

周知商標は、当該商標がマレーシアでの商標登録を受けている又は出願されているか、商標の権利者がマレーシアにおいて事業を営んでいる又は業務上の信用を有するかを問わず、保護を受ける旨規定している（マレーシア商標法第 76 条(1)）。

そして、周知商標の所有者は、所有者の同意を得ることなくマレーシアにおいて業として使用される以下の使用を、差止命令により禁止する権利を有する（マレーシア商標法第 76 条(2)）。

マレーシア商標法

第 76 条 周知商標の保護

(1) (略)

(2) (略)

(a) 周知商標と同一又は類似の商標が、同一又は類似の商品又は役務について使用されることにより、混同を生ずるおそれがある場合、又は

(b) 周知商標と同一又は類似の商標が、いかなる商品又は役務に使用されることにより、当該商品又は役務と周知商標の所有者との間に取引上の関係を示唆し、その結果、当該所有者の利益を害するおそれがある場合

((3)以下略)

ただし、当該商標が悪意（bad faith）で使用されている場合を除き、周知商標がマレーシアで周知となる前に他人の使用が開始されていた場合（マレーシア商標法第 76 条(5)）、周知商標の所有者が他人の商標の使用を認識しつつ 5 年間黙認していた場合（マレーシア商標法第 76 条(6)）、周知商標の所有者は、第 76 条(2)に規定する当該商標の使用を差し止める権利を失う。

上記のほかに、登録商標がマレーシアにおける周知商標と同一又は類似であり、かつ、当該周知商標に係る商品又は役務とは同一又は類似でない商品又は役務に登録をされている場合であって、以下の場合には、周知商標の権利者は、裁判所に対して当該登録商標の無効確認の宣言を求めることができる（マレーシア商標法第 76 条(3)）。

マレーシア商標法

第 76 条 周知商標の保護

(1)・(2) (略)

(3) (略)

(a) 登録商標の使用が、その登録商標に係る商品又は役務と周知商標の所有者との間に取引上の関係を示唆することになる場合；

(b) 当該使用を理由として、公衆に混同のおそれが生じる場合；及び

(c) 当該使用を理由として、周知商標の所有者の利益が害されるおそれがある場合

((4)以下略)

また、周知商標の所有者は、登録における詐欺又は不実表示 (misrepresentation) により得た登録であることを理由に、登録商標の無効の宣言を裁判所に申請することもできる (マレーシア商標法第 76 条(4))。

なお、一定の場合、周知商標の所有者は、他の者が周知商標を使用することを差し止める権利を有さない (マレーシア商標法第 77 条) ³¹⁰。

1 2. 4 コモンローによる保護

(1) パッシングオフ (詐称通用) ³¹¹

コモンローにおけるパッシングオフ (詐称通用) を根拠とする手段は、英国の影響を受けているマレーシアにおいても認められている。

何人も、未登録商標の侵害を防止し又はそれに対して損害賠償を受けるために訴訟を提起する権利を有さない (マレーシア商標法第 159 条(1)) としつつ、第 159 条(1)の規定は、他人の商品又は役務かのように表示して混同を生じさせるパッシングオフについての訴え又はこれに基づく救済を妨げるものではない旨規定している (マレーシア商標法第 159 条(2))。

1 2. 5 事例

In Y-Teq Auto Parts (M) Sdn Bhd v X1R Global Holdings & Anor³¹²

³¹⁰ マレーシア商標法第 77 条では以下のとおり規定している。

(1) 第 76 条の規定にかかわらず、周知商標の所有者は、何人かによる工業上又は商業上の誠実な慣行に従って以下の行為が行われる場合には、その使用を差し止める権利を有しない。

(a) 以下の名称の使用

(i) その者自身の氏名

(ii) その者の事業所の名称

(iii) その者の事業の前身の氏名

(iv) その者の事業の前主の事業所の名称

(b) 以下のものを示すための標識の使用

(i) 商品又は役務の種類、(品) 質、数量、用途、価格、原産地又はその他の特徴、又は

(ii) 商品の製造時期又は役務の提供時期

(c) 商品の付属品若しくは部品を含む、商品又は役務の用途を示すための商標の使用

(2) 第 76 条の規定にかかわらず、周知商標の所有者は、以下の使用を差し止める権利を有しない。

(a) 当該商標が他の登録商標であり、その登録に係る商品又は役務について使用される場合

(b) 当該商標の使用が以下のいずれかに該当する場合

(i) 非商業目的での使用であること

(ii) ニュース報道又はニュース解説を目的とした使用

(iii) 当該周知商標の所有者がいずれかの時点で明示的又は黙示的に同意した使用

³¹¹ JETRO バンコク事務所 (知的財産部) 「マレーシアにおける商標制度・運用に係る実態調査」14 頁 (2021 年 3 月)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/ip/pdf/report_202103_my.pdf (最終アクセス日 2026 年 3 月 16 日)。

³¹² Azlina A Khalid, Greater Protection for Well-known Trademarks, 2020, pp. 3-4.

<https://henrygoh.com/downloads/greater-protection-for-well-known-trademarks.pdf>, last visited March 16, 2026.

本件は、商標「X-1R」の権利者（X1R Global Holdings）が、1976 年商標法第 14 条(1)(e)³¹³を根拠に、自社の商標は周知商標であると主張し、Y-Teq Auto Parts (M) Sdn Bhd が出願し、登録を受けた商標について公衆に欺瞞又は混同を生じさせるとして、その登録抹消等を求めた事案である。

高等裁判所は、①公衆及び取引に関連する者が、原告の商標を被告が流通させた商品と識別していたこと、②マレーシアを含む世界 30 カ国以上で使用されていること、③アジア各国で登録されていること、④広範な宣伝・広告が行われていること、⑤原告の商標に価値が付されていることを理由に、「X-1R」の商標が周知商標に該当すると認定した。

また、第三者が被告の商品を原告の商品と誤認した証拠があり、両商標は同一の業界で使用され類似しているため、混同の可能性があるとは判断した。

³¹³ 1976 年商標法第 14 条(1)(e)では以下のとおり規定していた。

(1) A mark or part of a mark shall not be registered as a trade mark^{*}

...

(e) if it is well-known and registered in Malaysia for goods or services not the same as to those in respect of which registration is applied for:

Provided that the use of the mark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the proprietor of the well known mark, and the interests of the proprietor of the well-known mark are likely to be damaged by such use;

(仮訳)

以下の場合、商標又は商標の一部は商標登録をしてはならない。

(略)

(e) その商標がマレーシアにおいて周知であり、その周知商標に係る商品又は役務と同一でない商品又は役務について登録が申請されている場合。ただし、その商標に係る商品又は役務の使用が、当該商品又は役務と周知商標の所有者との間に取引上の関係を示すものと示唆され、かつ、その使用によって周知商標の所有者の利益が害されるおそれがある場合に限る。

第3章 国内ヒアリング調査

第1節 ヒアリングの概要

1. ヒアリングの対象

防護標章登録制度及び著名商標の保護制度に関する課題の整理及び分析について、専門的な視点からの助言を得るため、これらに関連する法令・裁判例又は商標制度に精通した有識者2名（学識経験者1名、弁護士1名）へのヒアリングを実施した。

また、防護標章登録制度及び著名商標の保護制度に関する要望及び課題を把握するため、国内企業10社（中小企業、防護標章登録を有していない企業を含む。）に対しヒアリング調査を実施した。

2. ヒアリングの実施方法

事前に提供した質問票に基づき、オンライン形式で実施。

質問項目は、防護標章登録を保有している国内企業、防護標章登録を保有していない国内企業、有識者それぞれに対応する内容を設定した。

第2節 ヒアリングの結果

各質問項目について、具体的には以下のような回答があった（本節においては、各質問項目に対するヒアリング実施者からの回答の概要及びそれらをまとめた【ヒアリング結果まとめ】を鎖線囲み内に記載した。囲いが無い部分は質問項目。）。

1. 現行の防護標章登録制度について

1. 1 権利者の立場から

1. 1. 1 出願～登録について

（1）防護標章登録の出願をされた理由をお聞かせください。特に、通常の商標登録出願ではなく、防護標章登録の出願を選択した理由についてもお聞かせください。

※（防護を持っていない企業に対して）防護標章登録の出願をされていない理由をお聞かせください。

・ 中小企業にとって資金や人材では大企業に及ばないため、ブランドの確立が重要。模倣防止。主力製品を長年育て、同製品が著名性を獲得したことから防護標章を出願。主力製品の商標出願を契機に、模倣防止の必要性を痛感し防護標章登録に踏み切った。

・ 著名商標が自社の事業分野を超えて他の商品・役務で使用され、混同を生じるおそれがありブランド保護のために出願。訴訟などで著名性の証拠として利用できる点も理由。

・ 使用していない商品・役務で第三者の使用・出願を阻止するため。税関での輸入差止での活用や、海外で著名商標主張の証拠として利用するため。公的に著名性を立証するため。

・ 模倣品対策。指定商品以外にも広く権利を確保するため。中国の馳名商標制度で著名性を立証できなかったため、日本における著名性の根拠として利用する目的。

- ・実際の活用はまだないが、中国での模倣対策として今後活用予定。
- ・将来を見据えた（今後の模倣に対する）予防的措置として出願。不使用取消のリスクがないため。ブランド価値強化のため特定の自社商標の使用を拡大し、実績を踏まえて登録を希望。
- ・不使用取消のリスクなく、ハウスマークを保護できるため。
- ・不使用でも権利を維持できる点を評価して出願。
- ・通常商標で十分対応できており、防護標章登録の必要性を感じていない。通常商標権で全区分出願しており、防護登録なしで十分対応可能。

【ヒアリング結果まとめ】

防護標章登録の出願をする主な理由としては、特許庁による商標が著名であることの認定を得るため、また、将来的な模倣品対策として出願するケースが多く挙げられた。

さらに、ブランド価値強化の取組の一環として出願を行っているという回答もあった。

(2) 防護標章登録の指定商品・役務について、どのように考えて決定されたかお聞かせください。

- ・ユーザーが連想しやすく、誤認混同の可能性が高い隣接領域を防御対象に選定。
- ・自社での使用予定はないものの、第三者が使用すると誤認混同を生じやすい商品・役務を指定。
- ・ブランドのただ乗りをさせないために、ハウスマークやプロダクトマークを広い範囲で登録出願。近年は主にハウスマークで全区分を対象に出願。
- ・アパレルやグッズ類で模倣が多いため取得。混同のおそれを立証できる範囲に絞っている。
- ・自社の製品に近い範囲を選定。
- ・自社製品に関係の深い指定商品・役務を選択。
- ・主力製品以外の全区分（第1～45類）をカバー。
- ・ハウスマークのため全区分に出願。
- ・原登録の類似群と被らない範囲で全類をカバーするよう指定。

【ヒアリング結果まとめ】

防護標章登録の指定商品又は指定役務は、第三者による商標の使用により混同を生ずるおそれが高いと思われる分野や、模倣されやすい領域を中心に選定されている傾向があった。

ハウスマーク等の、企業におけるブランドの象徴となる商標については、広範囲の区分で出願し保護範囲を最大化する例も見られる一方で、模倣実態や販売製品との関連性を踏まえ、現実的に混同のおそれが立証しやすい範囲に絞る例もあった。

(3) 防護標章登録の出願に対して拒絶理由通知を受けた御経験はありますか。御経験がある場合、どのように対応されましたか。

- ・著名性に関して拒絶理由通知を受領した例あり。意見書・証拠提出により克服。
- ・著名性が認められず拒絶された経験あり。不服審判・面接対応を行い、一部区分のみ登録。
- ・拒絶経験あり。著名性や混同のおそれの要件で拒絶された。
- ・出願時には経験なし。更新時に拒絶理由通知を受領した事例があり、意見書を提出したが不成立。
- ・第 64 条を理由とする拒絶理由通知を全区分で受領。自社事業と無関係の分野は削除。反論を行い、登録が認められた分野もあり。
- ・その他、拒絶理由通知を受けた経験なしが 4 者。

【ヒアリング結果まとめ】

著名性や混同を生ずるおそれに関する拒絶理由通知を受ける事例があり、証拠提出や反論によって登録が認められる（指定商品・役務の一部についての登録も含む）こともある。また審判まで進んでも指定商品・役務の一部のみにしか著名性が認められない例や、使用態様の変更によって更新時に拒絶されたという回答もあった。一方で、拒絶理由通知を受けていないという回答も複数あり。

(4) 現行制度において、防護標章登録を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります（商標法第 64 条）。各要件について御意見がありましたらお聞かせください。

- ① 出願人が商標権者であること
- ② 出願人の登録商標が、自己の業務に係る指定商品・役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていること
- ③ 前記登録商標に係る指定商品・役務及びこれに類似する商品・役務以外の商品・役務について、他人が登録商標の使用をすることにより、その商品・役務と、出願人の業務に係る指定

商品・役務とが混同を生ずるおそれがあること

④出願された標章が登録商標と同一であること

・①②は当然必要。③「混同のおそれ」は立証が曖昧だが基本的に必要。④「同一要件」は厳格すぎる。類似が認められない。

・①：特に意見なし。②：特に意見なし。③：特に意見なし。④：厳格すぎる。ロゴやフォント等で完全同一ではない場合もあるため、社会通念上同一やそれを少し外れる程度の範囲も対象にしてほしい。

・①：特段の意見なし。②：必要。線引きが難しい。個別の製品ラインナップ名でも全国的に知られていれば対象としてほしい。過去拒絶の経験から、「広く認識」の基準を問題視。③：必要。他分野でも混同が生じ得るため広く保護すべき。④：同一要件は厳格すぎる。

・①：必要。②：必要。③：立証が難しいが、妥当。④：「社会通念上同一」程度まで認めてもよいのではという社内意見もある。同一要件の緩和をせずとも、出願の仕方に対応可能ではある。

・①：意見なし。②：意見なし。③：意見なし。④：更新の拒絶を受けた経験から、使用態様変化への柔軟な対応が必要と考える。

・①：特段の疑問なし。②：特段の疑問なし。③：保護範囲が限定的。④：禁止権目的の場合は使いづらさが想定される。

・①～④の要件いずれにも特段の意見なし。

・①：妥当。②：妥当。③：妥当。④：妥当。

・特段の要望、意見なし。

・①：意見なし。②：意見なし。③：著名性の判断基準が不明確。④：意見なし。

・①：妥当。②：妥当。全国的周知性の解釈は柔軟化の余地あり。③：妥当。不正競争防止法との差異を明確にできる。④：妥当。

・①：意見なし。②：需要者の範囲は、防護標章の指定商品・役務ではなく原登録商標の指定商品・役務の需要者を対象とする現行解釈が妥当。そのため、原登録商標の指定商品において「著名」であることが必要。立証実務を考えると他の範囲を基準にするのは困難。③：広義の混同でよい。④：意見なし。

【ヒアリング結果まとめ】

①については、当然・妥当との意見が多く特段異論はみられなかった。

②については、現行の要件を容認する意見が多い一方、立証の困難さを訴える意見もあった。

③については、混同を生じるおそれがあると認められる範囲が、自社の業務に係する範囲など限定的であり、制度趣旨の面から当該範囲の拡大を望む意見や、立証の困難さを懸念する意見があった。

④については、実務上の柔軟性を求める意見が多く、社会通念上同一の範囲まで要件の緩和を希望する意見も複数あった。

(5) 前記(4)の各要件について、問題・課題と感じられることがありましたらお聞かせください。

・「同一」要件の厳しさ。また、著名性立証のための証明資料の準備が大きな負担。

・同一性要件の厳しさが課題。

・著名性の判断範囲が不明確。自社の主力事業と離れた分野で認められにくく、ブランドただ乗り対策として課題。②と③の線引きが難しい。

・保護範囲が限定的であり、禁止権目的の場合は使いづらい。

・著名性の立証は困難だが、制度上の例外規定であり、厳格な立証が求められるのは妥当。

・不正競争防止法とのすみ分けの中で、防護標章制度が担う範囲は非常に限定的。そのため、制度運用コストと得られるメリットのバランスを検証する必要がある。

・その他、追加での意見は特になしが6者。

【ヒアリング結果まとめ】

防護標章の登録が認められる範囲が狭く、排除効果が低いといった意見や、「著名性」の定義や出所混同の判断基準が不明確であるがゆえの予見性の低さ、著名性、混同を生ずるおそれの要件の立証が困難である点が課題という意見があった。一方で、立証の困難さについては、登録商標の権利範囲を例外的に広げる制度である以上、受け入れるべきとの意見や、出願段階では特に課題を感じないといった意見も複数あった。

(6) その他、防護標章登録の出願を通じて、制度に改善の余地があると思われた点がありましたらお聞かせください。

・提出書類の明確なガイドラインがあると望ましい。「同一」要件を「類似」まで認める方向で改善を期待。

・著名性がある商標は多分野でも保護されるべき。禁止権を「社会通念上同一」まで拡張

してほしい。

- ・効力が狭く、検討のハードルが高い。出願及び維持管理コストの高さ。不競法で代替できるとの意見も社内にある。

- ・非類似分野しか指定できないため、著名性の立証目的での活用が難しく、特に中国での馳名商標制度との整合性が乏しい。非類似のみ指定可能で、指定した商品・役務が狭い範囲でしか認められない。登録のハードルが高く、拒絶された分野における海外での模倣に対応できない。

- ・防護標章は類似商標を対象外とするため、模倣品の排除効果が限定的。登録があっても使用や独占を保証するものではなく、クリアランスが必要。

- ・その他、特になしが3者。

【ヒアリング結果まとめ】

保護範囲の限定性から利用をためらうケースが見られた。全体として、制度の運用面や実務負担に関する改善ニーズが複数あった。

1. 1. 2 登録後について

(1) 防護標章登録を保有していることによるメリット・デメリットについてお聞かせください。

- ・メリットは、著名性が公的に裏付けられているので侵害品に対するクレームが容易。ECサイトや海外当局への説得力の向上。侵害対策に有効。デメリットは特に感じない。費用も大きな負担ではない（現時点では問題がない）。

- ・メリットは、訴訟等で著名性の証拠とできる。第三者の出願が4条1項12号で拒絶される。デメリットは特になし。

- ・メリットは、不使用取消の対象とならないことと、著名性立証の簡略化。デメリットは特になし。

- ・メリットは、著名性を事前に立証できる。海外侵害対応においても著名性立証の有力な資料となる。デメリットは、維持管理コストと効果とのバランスが取れていない。

- ・メリットは、模倣品対策、及び第三者出願への異議申立・無効審判時の有効な武器となる。デメリットは、図形商標等でデザインが微妙に変わると対応できず使い勝手が悪い。

- ・メリットは現時点で実感がない。デメリットは維持・管理費用及び更新時の証拠準備の負担。

・メリットは、不使用取り消しが無いこと。デメリット防護標章登録制度ならではの強みが見えにくく、活用場面が限られる。保護範囲が同一の商標に限られるため、登録へのインセンティブが弱い(デッドコピーなら、不競法や著作権で対応可能)。

・メリットは、著名性の立証手段。不使用取消が無い。デメリットは特になし。維持コストは許容範囲。

・メリットは、不使用取消の心配が無い点。デメリットは特になし。

・不使用取消の対象外となることは利点となりうる。デメリットは同一標章にしか効果が及ばず、類似模倣に弱い点。出願・登録のコストや手続きがかかる(特にスタートアップ企業には負担)。著名性の固定化により、実情との乖離が生じる可能性。

【ヒアリング結果まとめ】

メリットとして、国内外の裁判等において著名性の立証資料として使える点や、EC サイト等での模倣品対策やそれらに対する権利主張に有効なこと、不使用取消審判の対象外になることといった点が挙げられた。

デメリットとして、維持にかかるコスト、原登録商標の実際の使用態様の変化に対応しづらいこと。制度固有の強みが見えにくく、他制度で代替可能な場面も多いため、積極的に使う動機が弱いという意見もあった。

(2) 防護標章登録を更新した理由又は更新しなかった理由についてお聞かせください。また、更新の際に課題と感じたことがありましたら、併せてお聞かせください。

・標章を引き続き防護する必要性があるため更新。更新しなかった事例はなし。

・原則更新。更新時に著名性が認められず、追加証拠も提出せず更新しなかった事例もあり。

・活用性があれば更新。権利行使が少なく、コストに見合わない判断したため登録済みの商品について、必要性を再検討の上不要分な登録は整理した。

・標章を引き続き防護するために著名商標を継続使用しているので更新。更新しなかった事例はなし。

・更新経験なし。

・今後の模倣発生を想定し更新。

・引き続き防護標章の利益を享受するため更新。販売実績の縮小により防護維持の必要性がなく放棄した商標もある。

・理由不明だが、過去に更新しなかったケースあり。更新時は出願を要するなど制度の厳格性が課題。原登録商標の指定商品の一部が不使用で取消された場合に、その取り消された部分について防護標章登録をしたくとも、既存の防護標章登録の拡充ができないため、改めて別の防護標章登録等の対応が必要になることが課題。（大企業、輸送用機器）

【ヒアリング結果まとめ】

更新した理由として、社内では必要性があると判断された、制度による利益を引き続き享受したい、将来的な模倣品によるリスクへの備えのためという意見があった。

一方で、更新しなかった理由としては、過去に登録が認められたものの、更新の際に著名性が認められなかった、あるいは、維持管理コストや制度の活用性の観点から更新を見送ったなどの回答もあった。

（３）防護標章登録に基づく警告や権利行使をした御経験がありましたらお聞かせください。

- ・権利行使は未経験。
- ・防護標章に基づく警告・権利行使の経験はなし。
- ・税関で複数の自社商標に基づく輸入差止を実施。非自動車部品のアクセサリー・グッズ等の模倣品に対応。
- ・防護そのものに基づく権利行使・警告はなし。不競法での警告の際に「防護登録済み」と記載する程度。
- ・防護標章登録を直接根拠とした権利行使はなし。
- ・経験なし。
- ・現時点で防護標章に基づく警告・権利行使の経験はない。
- ・なし。
- ・その他、「経験なし」のみの回答が７者。

【ヒアリング結果まとめ】

防護標章登録に基づく警告や権利行使の経験は無いものの、将来的に模倣品が現れた場合に備えているという回答があった。また、税関での輸入差止めに活用している、不正競争防止法による警告文に防護標章登録の事実を添えることはある、裁判等において著名性の立証資料として用いたという回答があった。

(4) 現行の防護標章登録制度は、権利者の立場から、以下の利点と問題点があると考えられますが、それぞれについての賛否とその理由についてお聞かせください。

【利点】

- ①権利の安定性：不使用取消審判の対象とはならず権利を安定的に管理できる
- ②権利の公示性：防護標章登録があることで、自社の著名商標の存在を第三者にはっきりと示すことができる
- ③周知・著名性の立証材料：商標法第4条第1項第15号や不正競争防止法第2条第1項第1号・第2号との関係で、自社商標の周知・著名性の立証材料となる

【問題点】

- ①登録商標と同一の標章にしか効果が及ばない
著名商標に近似させた商標を用いて模倣するケースが多いと考えられるところ、防護標章登録の効果は登録商標と同一の標章にしか及ばない
- ②費用や手続の負担
防護標章登録出願や登録に係る手続や費用の負担がかかる

・利点①②③：いずれも第三者に対して有効。問題点①：同一標章に限定される点是不十分。問題点②：費用・手続負担は大きな問題ではない。

・利点①③は重要（特に③著名性立証材料）。①の安定性も一定の意義あり。問題点①については、同一に限定されるため実務上使い勝手が悪いと感じる。問題点②は特に問題なし。

・利点①②③：いずれも有効。問題点①：同一に限定は不十分で「社会通念上同一」まで拡張希望。問題点②：特になし。費用・手続負担は大きな問題ではない。

・利点①②：意見なし。利点③：利点である。問題点①：実際の権利行使のために使えない。問題点②：費用が高い。

・利点①②③：賛成。特に③について非類似の模倣品が出てきた際に、著名性の立証材料として利用。問題点①：問題視。問題点②：著名性を確立できるため、問題と思わない。

・利点①②：意見なし。利点③：係争時には著名性立証の補強になると思われる。問題点①：権利者でない場合は障害となる。問題点②：許容範囲内。

・利点①②③：賛成。特に②について、模倣品や模倣標章の抑止力となる。問題点①：海外で多い類似標章による模倣出願に対応できない。問題点②：意見なし。

・利点①：賛成。不使用取消なく維持可能。利点②：賛成。海外での著名性立証の補助にも有用。利点③：賛成。不競法対応において立証のための有力な資料となる。問題点①：検討の余地あり。制度活用のインセンティブが弱い。問題点②：許容範囲内。費用や負担はある程度やむを得ない。

・利点③：異議申立など行政手続きの際に著名性立証資料として活用可能（海外での著名性立証に利用）。問題点①：現実の侵害は類似・変形が多く、実効性に欠ける。これが制度活用のモチベーション低下要因となっている。

・利点①権利の安定性：不使用取消の対象外である点は利点となりうるが、十分に著名な商標については不競法で足りる。利点②：利点となり得る。利点③：登録商標の商品役務の範囲が広範囲ではない権利者にとっては、利点となり得る。問題点①：登録商標の商品役務の範囲が広範囲ではない権利者にとっては、問題となり得る。しかし拡大にはデメリットも伴う。問題点②：大きな問題とはならない。スタートアップ企業にとっては問題となり得る一方で、負担は制度の悪用を牽制する効果もある。

・利点①②：利点である。利点③について、副次的だが、訴訟や警告において活用できる。広告宣伝効果もある。問題点①②：登録制度であるゆえのデメリットと考える。

・利点①：権利の安定性：不使用取消の対象外である点は利点だが、制度趣旨とは乖離しており、副次的効果にすぎない。利点②：防護標章制度の社会的浸透度が低く、著名商標の証示としての実効性は限定的。利点③：一定のニーズはあるが、本来の趣旨と乖離している。また、裁判の事例を見ると、防護標章だけで周知・著名性が認定されることは少なく、認定材料の一つとしてなら有用。問題点①：問題視。制度活用を妨げている。問題点②：費用や負担はある程度やむを得ない。

【ヒアリング結果まとめ】

【利点】の、①について、不使用取消審判の対象外となることで権利の安定性が確保できる点について評価する意見が多数あった。また②について、登録によって著名商標の存在を第三者に明示できるため、公示性の面でも有効という意見があった。さらに③について、裁判や警告の場面で著名性の立証材料として使えることから、実務上のメリットが大きく、海外でも著名性の裏付けとして活用されるケースがあり、模倣品対策や交渉材料としても機能するという意見があった。

防護標章登録を受けたことが模倣品への抑止力になる、国から著名性を認められたという広告効果もあるという意見もあり、企業のブランド戦略においても一定の価値があるという意見もあった。

【問題点】の、①について、防護標章登録の効力が登録防護標章と完全に同一の標章にしか及ばない点は、多くの者が問題視している。同一態様の模倣事例はあまりなく、社会通念上同一と認められる範囲まで権利が及ぶように制度を見直すべきとの意見がある。フォントや記号の違いで権利行使が困難になるケースもあり、実態に即した柔軟な運用を求める意見があった。

②について、制度の使い勝手が悪いことや権利範囲の狭さが、積極的な活用を妨げる要因となっており、改善を求める意見あり。費用については、スタートアップ企業等で問題になり得るという意見もあった。

(5) その他、防護標章登録制度について、権利者の立場から、改善の余地があると思われる

点がありましたらお聞かせください。

- ・同一要件の緩和を強く希望。
- ・ある程度著名性がある商標に関して多分野でも保護すべき。
- ・態様が同一であれば多区分でまとめて取得可能な仕組みを希望（区分ごとに個別取得する必要がある。態様が一緒だった場合、まとめたい）。
- ・権利行使が同一標章にしか及ばない点。
- ・その他、追加での意見なしが5者。
- ・制度改善よりも、J-PlatPat の検索機能改善が優先課題。図形商標検索、画像認識、Excel 出力などの強化を希望。

【ヒアリング結果まとめ】

別の区分ごとに取得した防護標章登録に係る権利を一つにまとめられないか、という意見があった。

1. 1. 3 その他

(1) 防護標章登録の有無にかかわらず、貴社の商標のうち、どのような商標が著名商標にあたるとお考えでしょうか。そう考えられる理由についてもお聞かせください。

- ・自社の最も著名なプロダクトブランド。
- ・ハウスマークや著名な自社製品等の名前。長期使用、売上規模、知名度が理由。
- ・ハウスマーク。
- ・社名及びその略称や、プロダクトブランド。
- ・スローガンや CM でのキャッチフレーズ。
- ・商品に用いている図形のマークで、長年使用しているもの。
- ・商品名。数字で著名性を立証しやすい。
- ・社名やハウスマーク。長年使用している。
- ・ハウスマーク（コーポレートブランド）や、著名な商品名。

- ・現在防護標章を保有しているもの。それ以外は特になし。

- ・メインブランド。

【ヒアリング結果まとめ】

長年使用されていて知名度が高い商品名やロゴ、キャラクター、企業名など、業界内外で広く認識されているものが挙げられた。

(2) 防護標章登録の有無にかかわらず、貴社の著名商標について侵害された御経験がありましたらお聞かせください。御経験がおありの場合、侵害態様としてはどのようなものが多いか（例：著名商標と同一 or 社会通念上同一 or 類似の標章）についてもお聞かせください。

- ・海外 EC サイトで模倣される事例が多い。侵害態様は同一使用（完全コピー）が中心。

- ・類似の標章使用（デザインを少し変えたもの）が多い。完全同一の場合は海賊版・デッドコピー製品がある。対応は商標権や著作権に基づく権利行使。国内でも一定数の模倣事例あり。

- ・不競法で対応した事例あり。模倣は同一～社会通念上同一が多い。

- ・主力商品以外での侵害が多い。社会通念上同一・類似のケースが多く、単なる微変更タイプが多い。

- ・類似商標が出願され無効審判請求した事例あり。自社の商品名に別の文字を結合した事例あり。名称は大きく似ていないがパッケージの外観を寄せてくる事例も多い。

- ・侵害事例はすべて海外（主に中国）。同一～類似まで幅広く、デッドコピー品が増加傾向。自社商標の漢字表記（海外向け製品）の模倣も存在。異議申立・無効審判・刑事摘発・税関取締・訴訟まで一通り対応。冒認出願数は数百件規模。最近では現地当局による判断改善もあり、未対応で消滅するケースも増加。越境 EC でもデッドコピー品が出回っており、対策継続中。

- ・ほとんどが海外での事例。同一態様、混同を生じる類似商標にはすべて対応。デッドコピーに加えて、フォントのみの模倣や部分的なデザインの模倣もあり。

- ・商品名のフォントやパッケージの模倣など多様な形態あり。類似の標章。海外では他区分で商品名の冒認出願もあり。

- ・国内では著名商標に関する侵害はほとんどなし。海外からの模倣例あり。同一ではなく、ロゴを崩す・デザインを少し変える類似事例が多い（税関差止で確認）。

【ヒアリング結果まとめ】

著名商標の侵害は、国内外で類似商標やパッケージ模倣、デッドコピーなど多様な形で発生しているという事例や、海外（特に中国）では、漢字表記や簡体字を使った模倣、越境 EC での海賊版流通が問題になっているという事例が挙げられた。また、侵害品の多くは類似態様で、完全同一ではなく防護標章登録の効力が及ばないため、不正競争防止法や税関差止め、異議申立などを使って対応しているといった回答もあった。

1. 2 第三者の立場から

(1) 現行の防護標章登録制度は、第三者の立場から、以下の利点と問題点があると考えられますが、それぞれについての賛否とその理由についてお聞かせください。

【利点】

- ・権利の公示性

防護標章登録があることで、他社の著名商標の存在を明確に認識することができる

【問題点】

- ・著名性判断の固定化

防護標章登録に基づく権利は、登録査定時に認定された著名性に基づいて発生し、原則として 10 年間存続します。しかしながら、商標の著名性は流動し得るところ、登録査定時の著名性に基づき禁止権の範囲が 10 年間固定される（例えば、登録査定時から著名性が失われた商標であっても、10 年間は禁止権の範囲が変わらない）のは、取引の実情等に即していないという見解があります。

・利点：第三者が事前に他社の著名商標の存在を確認できる点は有効。問題点：著名性が 10 年間固定される点は問題なし－更新時に再確認が必要。

・利点：有意義。他社の防護標章の存在を事前に認識できる点。ただし実務で活かした事例は少ない。問題点：問題と感じたことはない。

・利点：他社の著名商標を明確に認識でき有用。問題点：著名性の 10 年固定は実務上問題を感じた経験なし。使用継続前提なら 10 年で著名性が失われることは稀との相場観。

・利点：権利の公示性はメリットである。問題点：著名性判断の 10 年固定化は大きな問題とは感じない。

・利点：賛成。第三者が他社の著名商標の存在を明確に認識できる点。問題点：著名性が減退している著名商標をもとに権利行使ができる状況は権利の濫用につながる。

・利点：利点と感じない。権利の公示性について、著名性は防護標章登録よりも市場におけるブランドの位置づけを通じて認識される傾向にある。問題点：問題なし。

・利点：権利の公示性について、自社ではクリアランスを徹底しており特にメリットを感じないが、利点とはなり得る。問題点：著名性の固定化について、10 年固定は適切。頻繁な

審査は負担が増える。

・利点：同意。第三者が著名商標の存在を認識できる。問題点：著名性の固定化は大きな問題とはならない。権利行使の際、争う余地は個別に発生し得る。10年という期間も妥当。

・利点：特に意見なし。問題点：製品ライフサイクル的に10年は妥当。ただし昨今はやや長いのかもしれない。

・利点：権利の公示性は利点となり得る。問題点：著名性判断の固定化については、業界やハウスネームかペットネームかにもよるので賛否判断はできない。

・利点：登録される時点である程度の著名性はあるため、権利の公示性は大きなメリットとは言い難い。通常の登録商標の方が公示性についてのメリットが大きい。問題点：著名性判断の固定化は大きな問題ではない。

・利点：公示性はあるが、制度の活用状況の低さから、第三者が著名商標の存在を容易に認識できるとは限らない。問題点：更新頻度を上げすぎると煩雑になるが、立証材料としての利用を重視するなら3～5年更新の方が実効性はある。

【ヒアリング結果まとめ】

【利点】について、防護標章登録があることで、他社の著名商標の存在に気付きやすくなり、商標選定時のリスク回避や商品名候補の絞り込みにも役立つという意見があった。一方で、実務上はすでに著名と認識されている商標が多く、防護標章登録の有無に関係なく避ける傾向があるため、公示性の実効性には限界があるという意見もあった。

【問題点】について、一度著名と認定された商標は短期間で著名性を失う可能性は低く、10年は妥当とする意見が多くあった。また、仮に権利の存続期間が短くなると、その分更新頻度が高くなり、権利者側の負担が増える懸念があるとの意見もあった。一方で、著名性は時間とともに変化する可能性があるため、登録時の判断が10年間固定されるのは不適切との意見もあった。

(2) その他、防護標章登録制度に関して、第三者の立場から、制度に改善の余地があると思われる点がありましたらお聞かせください。

・検索データベースの利便性を高め、区分ごとの柔軟な検索機能を望む。

・他社商標の著名性の根拠が不透明である。

・更新時にも著名性の審査の厳格性を保ち、第三者が異議申立できるような制度設計が望ましい。

- ・第三者視点からも J-PlatPat の仕様改善が必要。
- ・社会的コストとメリットのバランスに鑑み、特許庁の審査コストとそれによる効果といった観点で、制度の存続について決めればよいと思う。
- ・その他、特になしが 7 者。

【ヒアリング結果まとめ】

登録防護標章について、なぜ著名と認定されたかが分かりにくい点に改善の余地があるという意見があった。また、登録時に著名性があるとされた事情がいつまでも続くわけではないため、状況の変化に応じた対応ができると良いとの意見もあった。

2. 防護標章登録制度の今後の方向性について

2. 1 大きな方向性

以下の各案について、御意見（賛否やその理由、メリット・デメリットをどのように考えるか等）をお聞かせください。

- (1) 現行の防護標章登録制度を改正せず維持する案
- (2) 審査段階において、防護標章登録の要件を緩和する案
- (3) 登録後において、防護標章登録に基づく禁止権を拡大する案
- (4) 防護標章登録制度を廃止し、通常の登録商標の禁止権を拡大等する案

(1) 現行維持案

- ・同一のみならず類似の商標にも禁止権を拡大すべき。
- ・賛成。
- ・賛成。
- ・廃止には反対。
- ・賛成。
- ・賛成。理屈として一貫しており、一定の意義がある。同一の範囲内の模倣が増加傾向の中、現状でもメリットは十分ある。
- ・制度の本来的な活用を促すために見直す余地あり。
- ・その他、意見なしが 4 者。

(2) 登録要件緩和案

- ・反対。

- ・基本賛成だが、①著名性要件緩和には賛成せず。
- ・特段の要望なし。
- ・賛成。立証プロセスの負担が過大。著名性立証の緩和があれば出願しやすい。
- ・慎重。
- ・許容できる。
- ・著名性要件は維持すべき。
- ・慎重。著名性の立証において厳格な要件は必要（同一性の部分は多少緩和があってもいいのではないか）。
- ・概ね賛成。
- ・慎重。著名性の要件は維持しつつも、「全国的な周知性」の解釈に関して実態に即した柔軟な判断は検討の余地あり。
- ・慎重。著名性の要件は維持するべき。

（３）禁止権拡大案

- ・同一要件を「類似」や「社会通念上同一」まで拡張すべき。出所の混同のおそれがないければ不要。役務についても同様。
- ・制度が大きく変わることに対して慎重（社会通念上同一まで拡大には賛成）。
- ・「同一」に加え「社会通念上同一」までの拡張を支持。類似や混同のおそれまでの拡張には否定的。
- ・賛成。禁止権の範囲の狭さが現状一番のネック。禁止権の範囲が狭いために防護標章登録に基づいた権利行使に至っていない。拡大されれば不競法との差別化が図れる。
- ・慎重。
- ・意見なし。
- ・賛成。排除効果が強化される。

・賛成。著名性の要件を緩和しすぎないのであれば、第三者視点から侵害の予測可能性も担保可能。

・禁止権を拡大することで活用意義が増す。

・現行制度は「同一標章」に限定され使いづらい。

・複雑化するため反対。

・反対。一定のメリットはあるが、混同立証を要する場合は不正競争防止法と差がなくなる。）

・類似までは検討の余地あり。過度の拡張には慎重。

（４）防護標章登録制度廃止案

・反対（制度のメリットが大きい。権利行使がスムーズではなくなる）。

・反対。不正出願者に利する懸念あり

・廃止に反対（制度存続のメリットが大きい）。

・反対。商標制度が大きく変わりすぎるため慎重。運用実効性への懸念。

・反対。

・反対。権利の公示性が失われる。

・反対はしない。

・反対。著名でない商標にまで権利範囲が広がると、新規参入者の商標登録の機会を不当に狭める。

・反対。不競法と重複するが、登録制度の意義を失うため消極的。

・積極的に廃止にするべきとは考えないが、廃止した上で著名性立証のための制度を設けることに検討の余地はあり。

・意見なしが２者。

【ヒアリング結果まとめ】

(3)の「登録後において、防護標章登録に基づく禁止権を拡大する案」について、この案であれば防護標章登録制度を積極的に活用していく意義が出てくると考える、などの支持する意見が多数であった。その他の案には反対・慎重な意見が多かった。特に(4)の案の場合、商標制度そのものが大きく変わることになり混乱が生じる懸念があるといった意見もあった。

2. 2 具体的な方向性

前記(2)～(4)の案を具体化すると、以下に丸数字で記載した案が考えられますが、これらの案について、御意見(賛否やその理由、メリット・デメリットをどのように考えるか等)をお聞かせください。

(2) 審査段階において、防護標章登録の要件を緩和する案

- ①登録商標の著名性に係る要件を緩和する案
- ②登録商標と社会通念上同一の標章についても防護標章登録を可能とする案
- ③登録商標と類似の標章についても防護標章登録を可能とする案

- ・①：慎重。②：慎重。③：慎重。登録後の効力拡張を希望。
- ・①：あまり賛成ではない。②：賛成。③：賛成。
- ・①：要望なし。②：要望なし。③：要望なし。
- ・①：賛成。②：賛成。③：意見なし。
- ・①：意見なし。②：ある程度まで賛成(自社の歯車マーク程度の差異であれば許容されるべき)。③：慎重。権利者にはメリットがあるが、第三者にとって警戒する商標が増える。
- ・①：意見なし。②：妥当。③：慎重。範囲拡大は影響が大きく混乱を招く。類似がどの範囲かによる。
- ・①：慎重。現行水準を維持すべき。②：意見なし。③：意見なし。
- ・①：反対。②：検討の余地あり。③類似標章登録：慎重。称呼・観念は同一であるべき。
- ・①：不要。②③(社会通念上同一／類似標章の登録可)は方向性として理解できる。ただし「登録段階」では現行水準でも問題なし。「社会通念上同一」での防護登録は実態に即しており妥当。
- ・①：緩和する内容によるため意見なし。②：反対。著名性は原登録商標の継続使用によって獲得される。③：反対。②と同じ。

・①：全国的周知の範囲を柔軟に捉える余地はある。②：審査段階での要件緩和は不要。
③：反対。別途商標登録すべき。

・①：反対。非類似商品・役務にも効力が及ぶ正当性として一定の著名性は必要。②：賛成。同一の範囲が不明確であるのが懸念点だが、原登録商標と現行使用標章が多少ずれていても問題はない。③：消極的。類似商標は別途登録で対応すべき。

【ヒアリング結果まとめ】

①について、著名性要件の緩和に対しては登録意欲が高まるという肯定的な意見が存在する一方、一定の著名性は必要であり、緩和は不要とする意見もあった。

②について、社会通念上同一の標章登録に賛成する意見が複数あった。一方で、審査段階での理屈づけは難しいが権利行使段階では含めても良いとする意見もあった。

③について、類似範囲まで防護標章登録を可能とすることに対しては混乱を招く可能性があるため慎重であるべきとの意見があった。

（３）登録後において、防護標章登録に基づく禁止権を拡大する案

<標章について>

①登録防護標章と社会通念上同一の標章の使用まで禁止権を拡大する案

②登録防護標章と類似の標章の使用まで禁止権を拡大する案

③登録防護標章と出所の混同を生じるおそれのある標章の使用まで禁止権を拡大する案

④登録防護標章と社会通念上同一の標章であって、かつ、出所の混同を生じるおそれのある使用まで禁止権を拡大する案

⑤登録防護標章と類似の標章であって、かつ、出所の混同を生じるおそれのある使用まで禁止権を拡大する案

<商品・役務について>

⑥登録防護標章に係る指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大する案

<標章と商品・役務について>

⑦登録防護標章と社会通念上同一の標章であって、かつ、指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大する案

⑧登録防護標章と類似の標章であって、かつ、指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大する案

※（３）①～⑧の案について、禁止権が及ぶ範囲を比較すると以下のように考えられます。

			商標					
			同一	社会 通念上 同一	類似		非類似	
					混同の おそれあり	混同の おそれなし	混同の おそれあり	混同の おそれなし
商 品	同一のみ (案①～⑤)	①						
		②						
		③						

・ 役 務		④		＋混同 の おそれ あり				
		⑤						
	同一又は類似 (案⑥～⑧)	⑥						
		⑦						
		⑧						

・①：賛成。②：賛成。③：慎重だが一定の理解あり。④⑤：慎重－過度な拡張には懸念あり。⑥：賛成。⑦⑧：賛成。

・①：賛成。②：反対。権利者に寄りすぎ、類似の範囲というのも予測しづらい。③～⑤：あまり賛成ではない。⑥指定商品・役務の類似範囲まで：反対。⑦：賛成、⑧：反対。

・①：賛成。②：反対。基準の明確化が困難。③：反対。基準の明確化が困難。④：反対。基準の明確化が困難。⑤：反対。基準の明確化が困難。⑥：同一より少し広い範囲なら賛成だが、「類似」までの包括拡大には慎重／反対。⑦：慎重。⑧類似標章 × 類似商品・役務：反対。

・①：賛成。②：賛成。権利者として権利行使の範囲が広がる。③：一部賛成。立証プロセスの負担を考えると賛成だが、不競法との同質化のおそれもある（とはいえ、不競法と同質化したとしても制度の活用性改善を優先した方がよい）。④：意見なし。⑤：意見なし。⑥：意見なし。⑦：意見なし。⑧：意見なし。

・①：慎重。現行のままだが基本路線であるが、少しの拡大は許容。②：反対。第三者の商標選択の自由を狭めるおそれがある。③～⑤：意見なし。⑥：意見なし。⑦：意見なし。⑧ 類似標章×類似商品：意見なし。

・①：許容。②：反対。第三者の立場から、非意図的に権利侵害をしてしまわないため（権利者としては、商標権や薬事法で対応可能であるため必要性を感じない）。③：意見なし。④：意見なし。⑤：意見なし。⑥：意見なし。⑦：意見なし。⑧類似標章 × 類似商品・役務：意見なし。

・①：賛成。著名性に係る要件を厳格に保つことが前提(著名性に応じて禁止権の範囲も変動することが最も望ましい。)。②賛成。著名性に係る要件を厳格に保つことが前提。③：賛成。著名性に係る要件を厳格に保つことが前提。④：賛成。著名性に係る要件を厳格に保つことが前提。⑤：賛成。著名性に係る要件を厳格に保つことが前提。⑥類似商品・役務まで：意見なし。⑦⑧：意見なし。

・①：賛成。②：慎重。称呼・観念が同一である標章に限るべき。③：概ね賛成。悪意・不正目的による模倣行為を捕捉できる。反対に予見性は下がる。④：意見なし。⑤：意見なし。⑥類似商品・役務まで：商標が社会通念上同一に限られるという前提で、賛成。⑦社会通念上同一×類似商品役務：賛成。⑧類似×類似：意見なし。

・⑧を支持。より使いやすい制度になる。ただし、混同が生じない範囲にまで広がると第三者への影響もあるため、バランスが必要。「出所混同のおそれまで拡大」も肯定的。実態を見た判断が望ましい。

・①：賛成。②：反対。③：反対。審査の予見性がなくなる。④：反対。審査の予見性がなくなる。⑤：反対。審査の予見性がなくなる。⑥：複雑化するため反対。⑦：複雑化するため反対。⑧：反対。複雑化するため反対。

・①：問題なし。②：反対。不競法と重複する。③：反対。不競法と重複する。④：反対。不競法と重複する。⑤：反対。不競法と重複する。⑥：不要。指定商品・役務の範囲を広めに取りすることで対応可能。⑦：意見なし。⑧：意見なし。

・①：賛成。②：慎重。制度活用を促す要因となるが、ニーズを検証する必要あり。③：個別的立証が必要となるため、消極的。ニーズがあるなら検討可。④：③と同様。⑤：③と同様。⑥：消極。登録時に広めに取りれば良いため、現行制度で足りる。ニーズがあれば検討可。⑦：消極。⑥と同様。⑧：消極。⑥と同様。

【ヒアリング結果まとめ】

特に①の、登録防護標章と社会通念上同一の標章の使用まで禁止権を拡大する案に賛成・許容の意見が大多数であり、それ以上の類似の範囲等にまで禁止権を拡大してしまうと、明確な基準が不明確で、権利行使される側としてのリスクに懸念があるとの意見や、予見性の観点から好ましくないという意見が挙がっている。また、数は少ないものの、②と⑧の案を支持する意見もあった。

（４）防護標章登録制度を廃止し、通常の登録商標の禁止権を拡大等する案

- ①防護標章登録制度を廃止し、通常の登録商標の禁止権（商標法第 37 条第 1 号）の範囲を（例えば、出所の混同を生じるおそれがある範囲まで）拡大する案
- ②防護標章登録制度を廃止し、著名登録商標の禁止権（商標法第 37 条第 1 号）の範囲を（例えば、出所の混同を生じるおそれがある範囲まで）拡大する案
- ③防護標章登録制度を廃止し、その他の制度改正は行わない案（不正競争防止法による保護に委ねる）

- ・ ①②③：いずれも反対。制度廃止はブランド保護上不利。
- ・ ①：通常の登録商標の禁止権の拡大には賛成ではない（通常の登録商標の禁止権の範囲が拡大されると、悪意の登録を行う者を利する事になると思われる）、②：あまり賛成ではない、③：反対。
- ・ ①②③：いずれも反対。
- ・ ①②③ともに、慎重であるべき。変化が大きすぎる。（大企業、医薬品・食品）
- ・ ①②③：いずれも反対。
- ・ ①②③：いずれも意見なし。
- ・ ①②③：個別判断による予見性低下を懸念。明確な意見はなし。
- ・ ①②③：いずれも反対。制度を廃止すると個別で著名性の立証が必要となる。
- ・ 現制度は活用実感が乏しいため、廃止しても不利益は少ない。ただし、防護制度に代わる著名商標保護制度があれば望ましい。禁止権拡大など実効性のある形であれば積極活用が見込まれる。
- ・ ①：反対。著名でない商標に対してもいたずらに権利範囲を広げるなら、新規参入者の商標登録の機会を不当に狭める。②：反対。著名商標の判別が困難になり、商標の禁止権の範囲が不明確になる。③：反対。防護標章登録を取得している企業にとってはメリットがあるため。
- ・ ①：反対。不正競争防止法と重複。②：反対。不正競争防止法と重複。③：意見なし。
- ・ ①：商標の範囲を類似からさらに拡張するのか、指定商品・役務を類似からさらに広げるのかが不明確。②：消極。不競法2条1項1号・2号で対応可能。③：廃止は検討可能。ただし、著名性の立証材料としてのニーズを満たす代替制度の整備が望ましい。

【ヒアリング結果まとめ】

①については、防護標章登録により周知性の立証・権利行使がスムーズになるというメリットが失われることや、著名性の公示という特有の価値があることを理由に、防護標章登録制度の廃止には反対する意見が多数であった。②については、反対・消極意見が多数であった。③については、代替制度の整備を前提に廃止を検討してもよいとの意見もあるが、反対・消極意見が多数であった。

2. 3 周辺規定

(1) 防護標章登録制度を見直す場合、商標法第4条第1項第12号についてはどのように対応することが望ましいと考えますか。(例えば、「登録防護標章と類似の標章まで禁止権を拡大する場合には、第4条第1項第12号も改正し、他人の登録防護標章と類似の商標についても拒絶理由の対象とすることが望ましい」等)

- ・類似まで禁止権を拡大するなら、同号を改正し拒絶理由の対象にしても可。整合的に改正すべき。
- ・禁止権を社会通念上同一まで広げるなら、同条も同様に改正し類似の商標を拒絶対象にすべき。
- ・禁止権の拡大と平行に、社会通念上同一の出願も拒絶対象とするのが妥当。権利行使が社会通念上同一まで広がれば、他人の出願についても同じ範囲で拒絶したほうがいい。
- ・例示案に違和感なし。例にあるように同号を改正。
- ・禁止権を拡大するなら条文改正が必要。
- ・禁止権を拡大する場合、同様に整合性を保つ改正が必要（質問の例にあるように同号を改正）。
- ・禁止権拡大に合わせ整合的改正が必要。
- ・禁止権拡大に応じて改正すべき（賛成）。
- ・制度を見直す内容に応じて判断すべき。
- ・4条1項15号で対応可能
- ・意見なしが2者。

【ヒアリング結果まとめ】

防護標章登録制度を見直して禁止権の範囲を拡大する場合、拒絶理由の対象もそれに併せて整合的に変更すべきとの意見が多く見られた。制度の整合性や予見性を重視する意見が中心であり、例示された対応案に違和感はないという意見もあった。一方で、現行の第4条第1項第12号の存在意義に疑問を呈する意見や、専門家の判断に委ねたいという意見もあった。

(2) 防護標章登録に基づく禁止権を拡大する場合、罰則規定についてはどのようにすべきだと思いますか。(例えば、「登録防護標章と類似の標章まで禁止権を拡大する場合には、登録防護標章と同一の標章の使用よりも罰則のレベルを下げるべき」等)

- ・同一か類似かに応じて罰則に差を設ける。同一より類似の侵害は軽減すべき。
- ・同一／類似で罰則に差を設ける必要はない。同一レベルでよい。禁止権の範囲が拡大されて罪となる行為の範囲が広がることを期待（同一が社会通念上同一になって広がった場合には、同一と同じレベルの罰則が適用）。
- ・罰則に差を設けない。罰則対象を同一のものから社会通念上同一のものまで拡大。「類似」までの拡大には反対。社会通念上同一の範囲であれば現行レベルを維持。
- ・禁止権拡大と連動して必ずしも罰則を下げる必要はない。不競法との差別化を図る。
- ・罰則に差を設ける必要はない。
- ・同一・類似で罰則を差別化する必要はない。
- ・類似標章まで拡大する場合、悪質性の程度に応じた罰則調整をしても良い（罰則に差を設けてもよい）。
- ・著名商標であれば同一・類似の区別なく同等水準を維持すべき。（大企業、食品）
- ・禁止権拡大後も罰則水準は一律でよい。類似であっても同等レベルで構わない。（大企業、輸送用機器）
- ・現状維持。
- ・禁止権を拡大するなら、その理由は同一の場合とほぼ変わらず混同のおそれが生ずるからだと思うので、同列に扱うべきではないかという気がする。罰則を軽減する必要はないのではないか。
- ・意見なし。

【ヒアリング結果まとめ】

防護標章登録の禁止権を拡大する場合の罰則については、罰則に差を設ける必要はないとの意見が大多数であった。一方で、類似の場合は罰則を軽くすべきという意見や、専門家の判断に委ねたいという意見もあった。

(3) 第4条第1項第12号及び罰則規定のほかに、防護標章登録制度の見直しに併せて改正の可否等を検討すべきと考えられる商標法の条文がありましたら、御教示ください。

- ・全者、特に意見なし。

【ヒアリング結果まとめ】

特に意見はなかった。

3. 不正競争防止法との関係について

他人の周知商標と同一又は類似の商標を使用して、他人の商品又は営業と混同を生じさせた場合や、他人の著名商標と同一又は類似の商標を使用した場合には、不正競争行為に該当し（不正競争防止法第2条第1項第1号・第2号）、差止請求等の対象となる可能性があります。

したがって、不正競争防止法による保護と、防護標章登録制度による保護には重複する範囲がありますが、これを踏まえて以下の間にお答えください。

（1）不正競争防止法による保護と、防護標章登録制度による保護の使い分けをどのようにされているか、お聞かせください。

- ・ 防護標章＝商標を根拠とした直接的保護。不競法＝外観模倣や未登録標章に対応可能。状況に応じて使い分け。
- ・ 防護標章はほぼ活用経験なし。実務では不正競争防止法で対応（防護標章登録に基づく権利の範囲が狭いため）。
- ・ 防護標章があればそれを根拠に行使（著名性立証を省略可能）。登録がない場合は不競法で対応。
- ・ 基本は権利行使の範囲の広さ、容易さから不正競争防止法で対応。防護標章は著名性主張の手段として利用。
- ・ 基本は不競法で対応。防護標章は主に著名性立証の根拠として利用。
- ・ 防護標章登録は権利範囲が限られており、事前に多数の区分に登録しなければいけない分使い勝手が悪い。
- ・ 補完的に利用。
- ・ 国内では不正競争防止法の方が権利行使の範囲が広く、使いやすい場合が多い。
- ・ 防護標章に基づく行使経験なし。類似の標章は不競法で対応。
- ・ 実際の侵害事案は不競法で対応（同一標章の侵害例が少ないため）。防護標章制度による保護事例はなし。
- ・ 防護標章のメリットは限定的。不正競争防止法も状況に応じて併用している。現状、通常商標で対応している。

・防護標章では形式的要件で侵害判断が可能で、特に増加傾向にある EC プラットフォームにおけるあからさまな模倣に対応しやすい。

・防護標章は権利行使の際に著名性立証の手続きを省略できるが、権利行使できるのは主に非類似指定商品・役務に関するケースであるため不競法の方が用いられやすい。実際の税関差止は少なく実務上の活用は限定的。

【ヒアリング結果まとめ】

防護標章登録制度と不正競争防止法は、対象や使い方に違いがあるため、状況に応じて使い分けているという回答がある一方、現行の防護標章登録制度と比較するならば、実情としては不正競争防止法の方が使いやすいという意見が多数であった。また、著名性の立証手段として防護標章登録制度を使うこともあるが、商標以外の問題（例：パッケージ模倣等）には不正競争防止法の方が適しているとの意見もあった。

(2) 不正競争防止法による保護と防護標章登録制度による保護に関し、共通点や相違点、メリット・デメリットとして注目しているものがあれば教えてください。

(例)

- ・不正競争防止法に基づき訴えた場合、自己の商品等表示が著名であることを商標権者側が立証しなければならない（著名性についての立証責任は商標権者側にある）のに対し、防護標章登録に基づき訴えた場合、被疑侵害者が無効の抗弁をしたときには、登録商標が著名ではないことを被疑侵害者側が立証しなくてはならない（著名性についての立証責任は被疑侵害者側にある）と考えられる点
- ・税関における輸入差止手続において、不正競争防止法に基づく場合には経済産業大臣意見書等の提出が必要であるのに対し、防護標章登録に基づく場合には同意見書の提出が不要である点
- ・情報流通プラットフォーム対処法による送信防止措置手続により、ショッピングサイトからの模倣品の削除申請（テイクダウン）を行おうとする場合、商標権についてはガイドラインが定められている点

・防護標章：著名性立証負担が軽く、税関差止・EC 削除対応が容易。即効性あり。不競法：外観模倣等も対象だが、立証負担が大きく、裁判手続きが必要。

・防護標章：著名性立証済みのため予測可能性が高い。あらかじめ審査されている権利であるため商標権と同じように使いやすい可能性はある（権利範囲が広がれば特に使いやすい）。不競法：2条1号、同2号による保護を得ようとする場合、訴訟において自己の商品の著名性が認められるかどうかは予測困難。著名性立証負担が重い。税関・EC サイト削除申請では防護標章が有利。商品等表示が著名・周知として認められるか、に関しては使いづらい。現状では防護標章が同一に限られるため実際の行使経験はないが、範囲が広がれば使いやすい。

・防護標章は著名性立証負担が軽い／税関差止や EC テイクダウンが容易。不競法は対応

範囲が広いが、著名性立証や手続負担・時間が大きい。

- ・テイクダウンについてはガイドラインがあり、状況も整理しやすく活用しやすい。輸入差止は主に 34 類（タバコ・電子タバコ）の商標で対応しており、防護による差止事例は少ない。防護標章登録というよりはそもそもの商標制度を活用。一般論としては、手続きの簡略化という観点から登録制度のメリットはあると感じる。

- ・防護標章では被疑侵害者が立証責任を負う点がメリット。国内では模倣品対応の経験は少ない。海外 EC でのテイクダウンでは商標権が有効に機能すると想定。海外からの輸入品に関しては、薬機法等で対応。

- ・防護標章：あらためて著名性を立証する必要がないため有用だが、事前に範囲を指定する点が難しく使いづらい。EC プラットフォーム対応の運用基準に合わせて制度を補完的に利用。

- ・特に意見はなし。今後税関や EC プラットフォームでの模倣品対策として防護標章登録のメリットを活かしたい。

- ・防護標章：著名性の立証を省略できることがメリット。禁止権の拡大でより実用性が高まる。

- ・税関差止や EC サイトのテイクダウンは通常商標登録で実施経験あり。→防護標章の実効性は未知数だが、もし効果があれば大きなメリット。

- ・現行制度には登録制度としての意義がある。ただし、特許庁や社会全体のコストと実効性のバランスを踏まえた見直しは必要。

- ・不競法との重複はあるが、本来の利用のニーズ（非類似分野での混同防止）が限定的であるので、（廃止を含めた）再検証は必要。

【ヒアリング結果まとめ】

防護標章登録制度は、第三者にとって予見可能性が高く、権利者側の立証負担が軽い点がメリットとされている一方で、不正競争防止法は商標以外も対象となり、保護範囲が広いが、立証負担が大きいという意見があった。

また、防護標章登録制度は、税関での水際対応や EC サイトでの模倣品対策には有効とされる場面もあるが、実際の活用は限定的という意見もあった。両制度それぞれの利点を活かしつつ、補完的に利用しているという回答もあった。

(3) 不正競争防止法と重複するため、防護標章登録制度を存続させる必要はないという見解が一部ありますが、これについて御意見をお聞かせください。

・不競法だけでは十分でなく、防護標章制度の存続が必要。中小企業がブランディングを進めるうえで大きな助け。

・不競法のみでは不十分。防護標章登録制度は著名性審査済みで権利行使の段階で著名性に関する点で予測可能性が高いというメリットがあり、存続すべき（もう少し保護範囲が広がれば活用の幅が広がる）。

・不競法だけでは代替困難。防護標章制度の存続を支持。

・防護標章登録制度は著名性の立証において有用であり、廃止するべきではない。

・制度存続を希望。4条1項15号の主張をする際に有効。

・それぞれの利点があるため、制度は存続させるべき。

・防護標章登録には独自の有用性があり、存続させるべき。

・防護標章登録は著名性立証の簡略化と海外における著名性の主張材料として有効。制度存続を支持。

・現行制度は実効性が乏しい。存続するなら、禁止権範囲の拡大や、侵害対応・差止場面での立証簡略化が不可欠。現状のままでは、不競法に頼らざるを得ない。

・完全な重複ではないため、それぞれの法律のメリットを活かせばいい。

・思わない。登録制度のメリットがある（存続するかしないかは、社会的コストとメリットで決めれば良い。）。

・思わないが、本来的なニーズの再検証（廃止を含め）は必要

【ヒアリング結果まとめ】

防護標章登録制度は、中小企業のブランディングや著名性の立証手段として有用であるとして、存続を支持する意見が大多数であった。第三者の立場から権利範囲の拡大には慎重であるとする意見や、防護標章登録の実効性の明確化や制度の維持コストとの比較検討も必要との意見もあった。

第4章 委員会における検討結果

第1節 委員会の概要

1. 委員会による検討

専門家による委員会を設置し、防護標章登録制度及び著名商標の保護制度に関する検討事項を整理し、我が国における制度の在り方を検討した。

また、将来的な制度改正の検討における基礎資料となるよう、見直しの方向性について検討した。

2. 委員会の構成

本調査研究について専門的な視点からの検討、分析、助言を得るため、学識経験者、弁護士、弁理士の計6名（うち1名は委員長）で構成される調査研究委員会を設置した。委員会の委員は次のとおりである。

・委員会委員（五十音順）

（委員長）	金子 敏哉	明治大学法学部 教授
	高橋 元弘	潮見坂綜合法律事務所 弁護士
	徳若 拓也	一般社団法人 日本知的財産協会商標委員会 委員長／ 株式会社 KADOKAWA 弁理士
	中山 真理子	日本弁理士会 商標委員会 委員長／ 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁理士
	平澤 卓人	福岡大学法学部 准教授
	渕 麻依子	神奈川大学法学部 教授

3. 委員会の開催

委員会は1回2時間とし、全4回開催した。委員会の開催日及び検討内容の概要は、次のとおりである。

【第1回】2025（令和7年）年8月5日（火）

調査方針の確認、日本における現行制度・運用の整理及び課題の確認

【第2回】2025（令和7年）年11月17日（月）

国内ヒアリング調査の結果報告、現行制度・運用に関する課題の整理及び分析・検討、著名商標の保護制度の在り方の検討

【第3回】2026（令和8年）年1月26日（月）

公開情報調査の進捗報告、現行制度・運用に関する課題の整理及び分析・検討、著名商標の保護制度の在り方の検討

【第4回】2026（令和8年）年3月12日（木）

報告書（案）の提示及び検討

第2節 制度見直しの方向性について

1. 防護標章登録制度の見直しの方向性

(1) 第1回委員会における検討

①事務局による防護標章登録制度の見直し案の整理

事務局は、委員会で議論するに当たり、第1章第2節及び第3節でまとめた課題及びこれまでの検討状況を踏まえ、防護標章登録制度の見直し案について以下のとおり整理した。

また、この見直し案については、国内ヒアリング調査において質問項目として意見取りの対象とした（第3章第2節2. 参照。）。

(1) 現行制度の維持

①現行の防護標章登録制度を維持

(2) 登録段階での見直し（商標法第64条）

①原登録商標の著名性に係る要件を緩和する

②登録商標と社会通念上同一の標章についても防護標章登録を可能とする

③原登録商標と類似の標章についても防護標章登録を可能とする

(3) 権利行使段階での見直し（商標法第67条）

<標章について>

①登録防護標章と社会通念上同一の標章の使用まで、禁止権（67条）を拡大する

②登録防護標章と類似の標章の使用まで、禁止権を拡大する

③登録防護標章と出所の混同を生じるおそれのある標章の使用まで、禁止権を拡大する

④登録防護標章と社会通念上同一の標章であって、かつ、出所の混同を生じるおそれがある使用まで、禁止権を拡大する

⑤登録防護標章と類似の標章であって、かつ、出所の混同を生じるおそれがある使用まで、禁止権を拡大する

<商品・役務について>

⑥登録防護標章に係る指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大する

<標章と商品・役務について>

⑦登録防護標章と社会通念上同一の標章であって、かつ、指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大する

⑧登録防護標章と類似の標章であって、かつ、指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大する

なお、(3) ①～⑧の案について、禁止権が及ぶ範囲を比較すると以下のようになる。

	商標			
	同一	社会	類似	非類似

			通念上 同一	混同の おそれあり	混同の おそれなし	混同の おそれあり	混同の おそれなし
商品・役務	同一のみ (案①～⑤)	①					
		②					
		③					
		④		＋ 混同の おそれ あり			
		⑤					
	同一又は類似 (案⑥～⑧)	⑥					
		⑦					
		⑧					

(4) 防護標章登録制度の廃止

- ①防護標章登録制度を廃止し、通常の禁止権（商標法第37条第1号）の範囲を（例えば、出所の混同を生じるおそれがある範囲まで）拡大する
- ②防護標章登録制度を廃止し、著名商標の禁止権（商標法第37条第1号）の範囲を（例えば、出所の混同を生じるおそれがある範囲まで）拡大する
- ③防護標章登録制度を廃止し、その他の制度改正は行わない（不競法による保護に委ねる）

また、上記で挙げた見直し案については、以下のようなメリット・デメリットがあると考えられる。

見直し案	メリット	デメリット
(1) ：現行制度 の維持	・引き続き一定程度の利用が期待できる。	・第1章第2節参照。
(2)－① ：著名性の 要件緩和	・制度利用のハードルの低下が期待できる。	・混同のおそれの要件が残る限り、実質的な登録の困難さは変わらない可能性がある（著名でない商標の場合、混同のおそれは比較的低いと考えられるため）。
(2)－② ：社会通念 上同一の標 章も登録可 能に	・出願する標章の選択肢が広がる。	・社会通念上同一の標章ごとに出願の必要が生じ、出願人の負担増大を招く。
(2)－③	・出願する標章の選択肢が広がる。	・類似の標章ごとに出願の必要が生

：類似の標章も登録可能に		じ、出願人の負担増大を招く。 ・原登録商標と類似の標章を他人が使用した場合の混同のおそれの有無について、審査で判断することが困難。
(3)－① ：社会通念上同一の標章まで禁止権拡大	・出願する標章の選択肢が広がる。	・現行の第67条の効力とほとんど差異がない可能性がある。
(3)－② ：類似の標章まで禁止権拡大	・出願する標章の選択肢が広がる。	・類似であっても、混同を生じるおそれがないような標章にまで禁止権が及ぶケースが発生し得る（禁止権が強くなりすぎる）。
(3)－③ ：混同のおそれのある使用まで禁止権拡大	・制度の趣旨に合致する。 ・より柔軟な権利行使が期待できる。	・権利行使できる範囲が広すぎる可能性がある。 ・権利行使の予見性が下がる。
(3)－④ ：社会通念上同一の標章かつ混同のおそれのある使用まで禁止権拡大	・社会通念上同一の範囲まで権利の効力を広げる場合に、禁止権が強くなりすぎる（実際には出所の混同を生じるおそれがないときにまで禁止権が及ぶ）ことを防げる。	・権利行使可能な範囲が限られる可能性がある。 ・権利行使の予見性が下がる。
(3)－⑤ ：類似の標章かつ混同のおそれのある使用まで禁止権拡大	・類似の範囲まで権利の効力を広げる場合に、禁止権が強くなりすぎる（実際には出所の混同を生じるおそれがないときにまで禁止権が及ぶ）ことを防げる。	・権利行使可能な範囲が限られる可能性がある。 ・権利行使の予見性が下がる。
(3)－⑥ ：類似の商品・役務まで禁止権拡大	・より柔軟な権利行使が期待できる。	・混同を生じるおそれがないような商品・役務にまで禁止権が及ぶケースが発生し得る（禁止権が強くなりすぎる）。
(3)－⑦	・より柔軟な権利行使が期待でき	・混同を生じるおそれがないような

：社会通念上同一の標章かつ類似の商品・役務まで禁止権拡大	る。	商品・役務にまで禁止権が及ぶケースが発生し得る（禁止権が強くなりすぎる）。
（３）－⑧ ：類似の標章かつ類似の商品・役務まで禁止権拡大	・より柔軟な権利行使が期待できる。	・混同を生じるおそれがないような標章及び商品・役務にまで禁止権が及ぶケースが発生し得る（禁止権が強くなりすぎる）。
（４）－① ：制度を廃止し、通常の禁止権を拡大	・第１章第２節で挙げた問題点（同一標章にのみ効果が及ぶこと、あらかじめ登録が必要なこと、不競法との重複、費用や手続の負担。以下省略。）が解消される。	・不競法や商標法第４条第１項第１５号等における著名性の立証ための有効な手段が失われる ・権利行使の予見性が下がる
（４）－② ：制度を廃止し、著名商標の禁止権を拡大	・第１章第２節で挙げた問題点が解消される。	・不競法や商標法第４条第１項第１５号等における著名性の立証のための有効な手段が失われる。 ・権利行使の予見性が下がる。
（４）－③ ：制度を廃止し、不競法による保護に委ねる	・第１章第２節で挙げた問題点が解消される。	・商標法における著名商標の保護の程度が下がる。 ・権利行使の予見性が下がる。

②第１回委員会における委員意見

上記見直し案に基づいて議論をするにあたり、前提として整理すべき事項として、委員から以下のような意見が述べられた。

（高橋委員）

防護標章登録制度について議論がなされる際は、不正競争防止法第２条第１項第２号との関係を指摘されることが多いように思われる。両制度に係る著名性の程度について違いを分析した上で議論をした方がよいのではないかと。

また、不正競争防止法第２条第１項第２号を理由に訴えを提起する場合は原告側に自己の商品等表示について著名性の立証責任があるが、防護標章登録に基づく権利の侵害を主張する場合は、無効の抗弁として被疑侵害者側に原登録商標が著名でないことの立証責任がある点において違いがあり、この点に防護標章登録制度のメリットがあるのではないかと。

(中山委員)

防護標章登録制度については、防護標章登録を受けている事実が商標の周知・著名性の立証資料となるように、周辺的な効果がとても大きいと考える。税関や刑事罰を含め、様々な分野・観点で、防護標章登録によってどのような効果や、あるいは活用事例があるかを洗い出していくとより良いのではないかと考える。

また、海外の審査において日本の著名商標・周知商標を把握し判断するに当たって、日本の情報がどのように参照されているのか。例えば、日本で防護標章登録がされていることにより、海外での審査で参照している資料や書物に載り、そこから海外においても日本の著名周知商標であることが把握され、海外での日本の周知・著名商標の保護に繋がっている事例があれば活用事例として好ましいと考える。

加えて、防護標章登録の効果を拡張することを考えるとしたら、商標法第4条第1項第12号³¹⁴への影響も合わせて検討し、他人の出願を適切に排除できるよう一緒に検討をすべきではないかと考える。

(高橋委員)

12号が適用される範囲は他の条文が適用される範囲と相当被るものであり、同号については、審査で拒絶理由として通知される例があまりないという議論もあったように思う。

(金子委員長)

12号に係る調査事項として、12号で拒絶されている出願の例がどれくらいあるかのほか、登録防護標章が存在するが、12号ではなく商標法第4条第1項第10号、同15号で拒絶されている例が見つかれば参考資料になり得るかもしれない。

(2) 第2回委員会における検討

① 事務局による第1回委員会における委員意見についての検討

第1回委員会の委員意見を受け、事務局は以下のとおり検討した。

(1) 防護標章登録制度と不正競争防止法の比較

① 制度の性格

防護標章登録制度は、特許庁における審査を経て事前に登録し権利化をする点が、不正競争防止法と大きく異なる。すなわち、事前に権利範囲（権利侵害とされる範囲）が明らかになるため、第三者の予見可能性が高い。

一方で、不正競争防止法第2条第1項第1号又は第2号による保護は、特許庁による審査を経た権利化は特段行わず、第三者の行為に対し、都度不正競争行為に該当するか

³¹⁴ 商標法（昭和三十四年法律第二百二十七号）（抄）

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

一～十一 （略）

十二 他人の登録防護標章（防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。）と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

十三～十九 （略）

2～4 （略）

否かを判断する。一定の利用行為を規律する方法による保護（行為規制法）である点が、防護標章登録制度と大きく異なる。すなわち、事前に権利侵害となり得る範囲の予測は困難であり、第三者の予見可能性は低い。

② 対象

防護標章登録制度は、著名な原登録商標と同一の標章の登録しかできず、禁止権も同一の標章にのみ及ぶが、不正競争防止法第2条第1項第1号及び同第2号は、類似の商品等表示まで対象となる。

③ 求められる著名性の程度

（ア）不正競争防止法における著名性

不正競争防止法第2条第1項第2号の「著名」について、東京地判令和6年7月17日（令和3年（ワ）第29242号〔チームラボ〕）によれば、「当該表示に係る商品又は営業の需要者又は取引者において、日本国内の広い地理的範囲にわたり、当該表示がその出所を示すものとして広く認識されていること」を要し、「商品等表示の著名性とは、日本国内の広い地理的範囲にわたる需要者又は取引者における当該表示が出所を示すものであるとの認識の蓄積、浸透及び定着の度合いが大きいことを意味する」ものである。

地理的範囲について、裁判例は、「日本国内の広い地理的範囲」（東京地判令和6年7月17日（令和3年（ワ）第29242号〔チームラボ〕）、「全国又は特定の地域を超えた相当広範囲の地域」（大阪地判令和2年8月27日（令和元年（ワ）第7786号〔京都芸術大学〕））などとしており、必ずしも全国的に知られていることを要すると述べているものではない。

著名性の認定において考慮される需要者の範囲については、「学校教育及びこれと関連する分野」（東京地判平成13年7月19日（平成13年（ワ）第967号〔呉青山学院事件〕））や「和菓子を中心とする食品の製造・販売の分野」（東京地判平成12年12月21日（平成11年（ワ）29234号〔虎屋事件〕））の需要者とされており、全需要者層において知られている必要はなく、特定の分野の需要者層に知られていることでも足りる。また、著名性の獲得には一定程度の時間の経過を要すると示すものがある（東京地判平成20年12月26日（平成19年（ワ）第11899号〔黒烏龍茶事件〕））。

なお、不正競争防止法第2条第1項第2号の「著名」について、学説においては、全国的な著名性を要求する見解³¹⁵（立法担当者も全国的に知られていることを要するとの立場³¹⁶）、一定地域での著名性で足りるとする見解³¹⁷、相当広い全国的なものであることを要するが、地理的な全国土にこだわらず、全国的の意味を柔軟に解する見解³¹⁸が存在する。

³¹⁵ 経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法〔第3版〕』85頁（商事法務，2024年）

<https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/Chikujo.pdf>（最終アクセス日：2026年3月16日）。

³¹⁶ 第126回国会衆議院商工委員会議事録第16号8頁

<https://kokkai.ndl.go.jp/simple/disppdf?minId=112604461X01619930512>（最終アクセス日：2026年3月16日）。

³¹⁷ 田村善之『不正競争法概説〔第2版〕』243-244頁（有斐閣，2003年）

³¹⁸ 小野昌延ほか『最新 不正競争防止法概説上巻』241-242頁（青林書院，2025年）

(イ) 防護標章登録制度と不正競争防止法の著名性の比較

防護標章登録制度においては、原登録商標が全国的に広く知られている商標であることが必要とされている。他方で、不正競争防止法において、全国的に知られていることを要するかは判然としない。

不正競争防止法第2条第1項第2号は、防護標章と異なり混同を生ずるおそれを要件としていないことから、一般論としては、前者の方が高度の著名性を要求されると考えられる（不正競争防止法の著名性判断において防護標章登録の存在を考慮要素の一つとしている裁判例も存在する）ものの、具体的な事例をみると実際の判断にあまり大きな差はないのではないかと考えられる。

④ 刑事罰

防護標章登録に基づく商標権についてみなし侵害行為を行った者と不正競争防止法第2条第1項第1号・第2号に違反する行為をした者に科される刑事罰はいずれも、「五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金」であるが（商標法第78条の2、不正競争防止法第21条第3項第1号・第2号）、不正競争防止法第2条第1項第1号や同第2号等の不正競争行為をした者に対して刑事罰を科すには、行為者に「不正の目的」（不正競争防止法第21条第3項第1号）や「不正の利益を得る目的」（不正競争防止法第21条第3項第2号）があることが必要である。

防護標章登録に基づき刑事罰が適用された事例、裁判例については、発見することはできなかった。

⑤ 副次的な効果

(ア) 水際措置

商標権侵害物品と不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品はいずれも輸入禁制品として税関における輸入差止申立ての対象となっているが（関税法第69条の11、第69条の13）、不正競争防止法に係る申立てをする場合には経済産業大臣による意見書等の提出が必要である³¹⁹のに対し、防護標章登録に基づく場合には同意見書等の提出が不要である。

(イ) ECサイトにおける模倣品の削除申請（テイクダウン）

情報流通プラットフォーム対処法による送信防止措置手続により、ショッピングサイトからの模倣品の削除申請（テイクダウン）を行う場合について、情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会がガイドラインを定めているが、これは商標権については存在するが不正競争防止法については存在しない。³²⁰

(ウ) 立証責任の分配

³¹⁹ 経済産業省「水際対策」<https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/mizugiwa.html>（最終アクセス：2026年3月16日）。

³²⁰ 情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイト「ガイドライン」「商標権関係」<https://www.isplaw.jp/>（最終アクセス：2026年3月16日）。

不正競争防止法に基づき訴えを提起する場合、自己の商品等表示が著名であることを商標権者側が立証しなければならない（著名性についての立証責任は商標権者側にある）のに対し、防護標章登録に基づく場合、被疑侵害者が無効の抗弁をしたときには、登録商標が著名ではないことを被疑侵害者側が立証しなくてはならない（著名性についての立証責任は被疑侵害者側にある）と考えられる。

(エ) 海外での審査における著名性の証左としての活用実情

公開情報調査（第2章参照）等からは、日本の防護標章登録が海外においてリスト等として参照され、活用されているといった実情は見当たらなかった。

⑥ 不正競争防止法の対象となる範囲

		商標					
		同一	社会 通念上 同一	類似		非類似	
				混同のお それあり	混同のお それなし	混同のお それあり	混同のお それなし
2条1項 1号	周知性が 必要						
2条1項 2号	著名性が 必要						

(2) 商標法第4条第1項第12号の活用状況、見直しについて

商標法第4条第1項第12号が適用された事例は、調査によれば2000年以降で15件程度。また、現行制度における著名商標に関する拒絶理由の禁止権の範囲は以下のとおりとなる。

			商標					
			同一	社会 通念上 同一	類似		非類似	
					混同の おそれ あり	混同の おそれ なし	混同の おそれ あり	混同の おそれ なし
商品・ 役務	4条1項 12号	防護と 同一						
	4条1項 15号	混同の おそれ						

なお、商標審査基準³²¹では、商標法第4条第1項第15号における著名性の判断について以下のようにしている。

(商標審査基準 第3 十三、第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同))

4. 著名性の認定に当たっては、防護標章登録を受けている商標又は審決、異議決定若し

³²¹ 商標審査基準 第3 十三

くは判決で著名な商標と認定された商標(注)については、その登録又は認定に従い著名な商標と推認して取り扱うものとする。

(注)「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」における「日本国周知・著名商標検索」でこれらの商標を検索することができる。

また、第3章第2節でまとめたとおり、国内ヒアリング調査においては、防護標章登録制度を見直して禁止権の範囲を拡大する場合、拒絶理由の対象もそれに併せて整合的に変更すべきとの意見が多く見られた。一方で、現行の第4条第1項第12号の存在意義に疑問を呈する意見や、専門家の判断に委ねたいという意見もあった。

②事務局による防護標章登録制度の見直しの方向性についての検討

(i) 国内ヒアリング調査結果の全体総括

事務局は、国内ヒアリング調査の結果（第3章第2節）について、以下のとおり全体を総括し整理することで、防護標章登録制度の見直しの方向性の検討材料とした。

(1) 現行の防護標章登録制度の登録要件について

- ・著名性の要件については、登録後に著名性立証の材料になるという点から容認する意見が多い一方で、立証の困難さを訴える意見もあった。
- ・出所混同のおそれの要件については、登録が認められる非類似の商品・役務の範囲が限定的であるとの意見もあった。
- ・標章の同一性の要件については、実務上、厳格な同一性ではなく柔軟に認めて欲しいという意見が多く、社会通念上同一の範囲の標章についての登録を希望する意見も複数あった。
- ・その他、求められる著名性の程度や出所混同の判断基準が不明確といった制度運用面での改善を求める意見が複数あった。

(2) 現行の防護標章登録制度の利点（防護標章登録を保有する利点・制度面の利点）について

- ・特に以下の点を評価する意見があった。

A. 周知・著名性の立証材料となる

裁判や警告の場面で著名性の立証材料として使えることから、実務上のメリットが大きいという意見が多かった。

また、海外でも著名性の裏付けとして活用されるケースがあり、模倣品対策や交渉材料としても機能するという意見もあった。

B. 不使用取消審判の対象外となる

未使用の指定商品・役務について、不使用取消審判の対象外となることで権利の安定性が確保できる点が評価されている。

C. 権利の公示性

権利者としては、登録によって著名商標の存在を第三者に明示できるため、公示性の面で有効との意見がある一方で、第三者としては、実務上はすでに著名と認識されている商

標が多く、防護標章登録の有無に関係なく避ける傾向があるという意見もあった。

D. 模倣品への抑止力

防護標章登録を受けたこと自体が模倣品への抑止力になるという意見があった。

(3) 防護標章登録制度の問題点（防護標章登録を保有する問題点・制度面の問題点）について

- ・特に以下の点を挙げる意見が多かった。
- ・登録商標と同一の標章にしか効果が及ばない。
- ・防護標章の効力が登録防護標章と完全に同一の標章にしか及ばない点は、多くの関係者が問題視している。国内外における著名商標の侵害品の多くは類似態様で、完全同一ではない。

(4) 防護標章登録制度の今後の方向性について

- ・「登録防護標章と社会通念上同一の標章の使用まで禁止権を拡大する案」に賛成・許容の意見が大多数であった。それ以上の類似の範囲等にまで禁止権を拡大してしまうと、明確な基準が不明確で、権利行使される側としてのリスクに懸念があるとの意見や、予見性の観点から好ましくないという意見が挙げられた。
- ・防護標章登録制度の廃止には反対する意見が多かった。理由としては、防護標章登録が周知著名性の立証材料になるという利点が失われること等が挙げられた。

(5) 不正競争防止法との関係について

- ・防護標章登録制度は、第三者にとって予見可能性が高く、権利者側の立証負担が軽い点がメリットとされている。一方、不正競争防止法は商標以外も対象となり、保護範囲が広いが、立証負担が重いという面もある。
- ・防護標章登録制度は、税関での水際対応や EC サイトでの模倣品対策に有効とされる場面もあるが、実際の活用は限定的という意見もある。著名性の立証資料として防護標章登録を使うケースもあり、両制度は補完的に使われている。

（「制度の見直し案」についての国内ヒアリング調査結果の一覧表）

	見直し案	有識者 A	有識者 B	企業 A	企業 B	企業 C	企業 D	企業 E	企業 F	企業 G	企業 H	企業 I	企業 J
（０）現行制度の維持	①現行の防護標章登録制度を維持	◎	▼	×	▼	○	○	×	×	○	×	▼	×
（１）登録段階での見直し	①原登録商標の著名性に係る要件を緩和	○	×		△	△	×		△	△	×	×	×
	②原登録商標と社会通念上同一の標章についても防護標章登録を可能とする	×	○	×	▼		◎	△	△	△	△	△	○
	③原登録商標と類似の標章についても防護標章登録を可能とする	×	▼		×	×	◎		×	▼	△	×	△
（２）権利行使段階での見直し	①登録防護標章と社会通念上同一の標章の使用まで、禁止権を拡大	○	○		△	○	◎	◎		△		○	
	②登録防護標章と類似の標章の使用まで、禁止権を拡大	△	○	◎			▼		◎			×	
	③登録防護標章と出所の混同を生じるおそれのある標章の使用まで、禁止権を拡大											△	○
	④登録防護標章と社会通念上同一の標章であって、かつ、出所の混同を生じるおそれがある使用まで、禁止権を拡大	×	▼	△	×	×	×	×	△	×		△	
	⑤登録防護標章と類似の標章であって、かつ、出所の混同を生じるおそれがある使用まで、禁止権を拡大											×	
	⑥登録防護標章に係る指定商品又は指定役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大	×	▼	○	×	×	△	△	△	×	○	△	○
	⑦登録防護標章と社会通念上同一の標章であって、かつ、指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大	×	▼	○	×	×	△	△	△	×	○	△	○
	⑧登録防護標章と類似の標章であって、かつ、指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大	×	▼	○	×	×	△	×	△	×	○	×	◎
（３）防護標章登録制度の廃止⇒登録商標の禁止権の拡大（代替措置）or 不競法のみ	①防護標章登録制度を廃止し、通常の登録商標の禁止権（商標法第 37 条第 1 号）の範囲を（例えば、出所の混同を生じるおそれがある範囲まで）拡大												△
	②防護標章登録制度を廃止し、著名登録商標の禁止権（商標法第 37 条第 1 号）の範囲を（例えば、出所の混同を生じるおそれがある範囲まで）拡大	×	△	×	△	×	×	×	×	×	△	×	○
	③防護標章登録制度を廃止し、その他の制度改正は行わない（不競法による保護に委ねる）												

・◎○△▼×の定義（ヒアリングでの発言を元に評価）

◎：積極的に支持

○：積極的に支持とまではいえないが、どちらかといえば肯定的なもの

△：支持又は反対のスタンス評価できず、あるいは、意見なし

▼：積極的に反対とまではいえないが、どちらかといえば否定的なもの

×：積極的に反対

(ii) 国内ヒアリング調査結果を踏まえた制度の見直し方針の検討

(i) にて総括した国内ヒアリング調査の結果も踏まえ、事務局は以下のとおり検討を進め、防護標章登録制度の見直し方針を委員会に示した。

(1) 登録段階での見直し案（商標法第 64 条）について

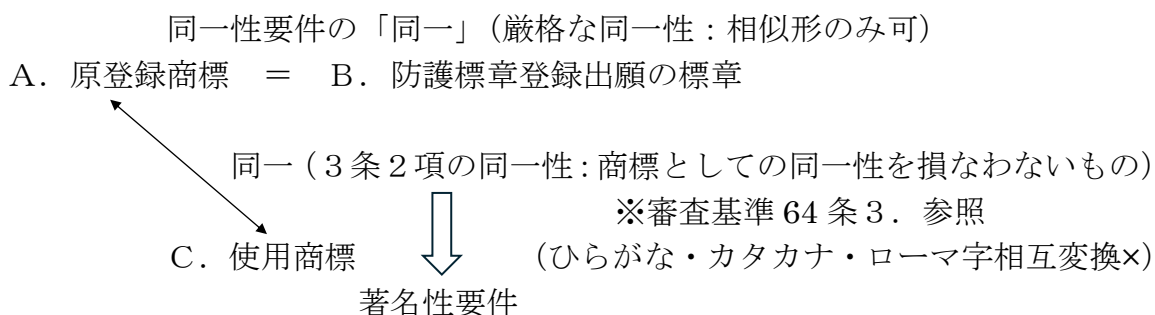
① 基本的な考え方

ヒアリングの結果を踏まえれば、権利行使段階の見直し（禁止権の拡大）をするならば、登録要件の緩和は原則として不要ではないか（模倣の実態に併せて、仮に原登録商標と類似の標章についての防護標章登録を認めたとしても、模倣され得る様々な類似態様の標章を防護標章登録出願しなければならず、出願人・権利者にとって負担が大きい。）

一方で、ヒアリングにおいては、原登録商標と実際の使用商標が時代とともにずれていくような場合等を想定して、要件の緩和を求める意見があったため、以下のとおり検討した。

② 「出願された標章が登録商標と同一」（同一性要件）について

＜関係図：現行制度＞



同一性要件における同一とは、A. 原登録商標と B. 防護標章登録出願の標章の同一である。C. 使用商標との同一を指してはいないため、使用商標の態様が時代とともに変化して原登録商標と社会通念上同一の態様となったとしても、同一性要件とは直接関係がない。

この場合、要件として関係するのは、原登録商標と同一の標章を使用したことによって、「著名性」を獲得しているかの要件（著名性要件）となる。

したがって、使用商標が時代とともに変化して社会通念上同一のものとなった場合に、防護標章登録を認めるための要件緩和としては、著名性要件における「著名性」の解釈（審査運用）の緩和が考えられる。

一方で、次の＜見直し案＞のような場合には、同一性要件における同一を見直す制度改正も考えられる。

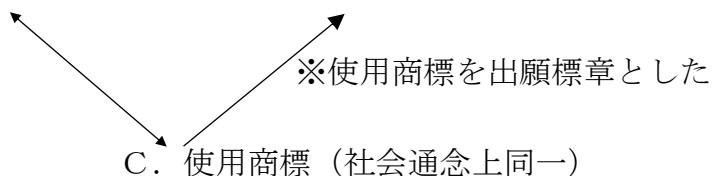
すなわち、「原登録商標を長年使用し続けた結果、著名となったが、長年の使用の間に、原登録商標と書体等が異なる社会通念上同一の商標を使用するようになった。原登録商標も使用商標も著名と言い得るため、使用商標を防護標章登録出願の標章とした」ような場

合である。

<見直し案>

同一性要件における「同一」（社会通念上同一も認める）

A. 原登録商標 = B. 防護標章登録出願の標章



しかしながら、このような場合には、現在使用しており著名となっている商標にて、通常の商標登録出願をし登録した上で、それを原登録商標として防護標章登録出願をし登録をするのが、商標法の趣旨に沿った対応であると考えられる。

したがって、登録段階における同一性要件の同一を見直す制度改正については、積極的に行う必要はないのではないかな。

(2) 権利行使段階での見直し（商標法第 67 条）

① 標章に係る要件緩和について

ヒアリング結果から、標章についての要件緩和については、「「制度の見直し案」についての国内ヒアリング調査結果の一覧表」（以下、「ヒアリング結果一覧表」という。）における（2）の見直し案①を中心に、①～③の案について検討するのがよいのではないかな（見直し案④と⑤は、見直し案①～③の組合せ）。このとき、検討すべき観点は以下のとおりとしてはどうか。

ア 審査段階では確認していない範囲について禁止権が拡大することの是非

現行制度では、審査段階で、原登録商標についての著名性と原登録商標と同一の標章を原登録商標に係る指定商品・役務と非類似の商品・役務に使用した場合の出所混同のおそれについて判断して登録している（第 64 条）。そして、その原登録商標と同一の登録防護標章を、防護標章登録に係る指定商品・役務（原登録商標に係る指定商品・役務と非類似の商品・役務）について使用した場合に商標権侵害とみなしている（第 67 条）。すなわち、審査段階で著名性と出所混同のおそれが認められたものと同一の範囲について禁止権を認めている。

仮に、審査段階の要件を緩和せずに、権利行使段階で禁止権の拡大を行った場合には、例えば社会通念上同一や類似の標章についての著名性や出所混同のおそれといった審査段階で確認していない範囲について禁止権を認めることになるが問題はないかな。

イ 権利行使段階における著名性及び出所混同のおそれの要件又は推定

仮に、アが問題となる場合、防護標章登録制度の趣旨からして、権利行使段階で、社会通念上同一や類似の標章についての著名性や出所混同のおそれがあることを要件とする案も考えられる。すなわち、権利行使に当たっては、社会通念上同一や類似の標章についての著名性や出所混同のおそれがあることを権利者が立証する必要があること

となる。一方で、こうした要件を設けると不正競争防止法との違いが不明確となり、防護登録標章制度の事前登録による利点（権利行使段階での立証負担の低さ）が損なわれると考えられる。

そこで、社会通念上同一や類似の標章についての著名性及び／又は出所混同のおそれについては推定されるという条文として、推定の覆滅は被疑侵害者側が行うこととする立証責任の転換を図った制度とすることも考えられる。

上記観点を踏まえて、見直し案①～③について以下のとおり検討した。

なお、以下では、防護標章登録制度の趣旨を「出所混同のおそれがある使用の排除」と考え、その前提としての原登録商標に係る「著名性」の有無については、問題としないこととして検討している。

・見直し案①について

登録防護標章と社会通念上同一の標章であれば、原登録商標に係る指定商品・役務と非類似の指定商品・役務について使用された場合に、出所混同を生ずるおそれの蓋然性は高いものと考えられるのではないかと。したがって、権利行使時に特段の要件を設けずに禁止権を拡大（侵害するものとみなす）しても問題はなく、制度趣旨に沿ったものとなるのではないかと。あるいは、出所混同のおそれがあるものと推定し、立証責任の転換を図った制度することも考えられる。

なお、3条2項における出願商標と使用商標の同一性と同じレベルの標章であれば、出所混同を生ずるおそれがある蓋然性は高いものとして、禁止権の拡大を認める（侵害するものとみなす）という案も考えられる（案⑩とする）。

・見直し案②について

②の登録防護標章と類似の標章となると、原登録商標に係る指定商品・役務と非類似の指定商品・役務について使用された場合に、出所混同を生ずるおそれの蓋然性は低いと考えられるのではないかと。したがって、権利行使に当たっては、「出所混同のおそれがあること」を要件として加える必要があるのではないかと。

この場合には、不正競争防止法との違いが不明確となり、防護登録標章制度の事前登録による利点（権利行使段階での立証負担の低さ）が損なわれる点に留意が必要。

・見直し案③について

③の登録防護標章と（非類似であるが）出所の混同を生じるおそれのある標章の場合、権利行使にあたり「出所混同のおそれがあること」を要件として加えることが必須となるのではないかと。これは、審査段階では、原登録商標と同一の標章について、その指定商品・役務と非類似の指定商品・役務について使用した場合の出所の混同を生じるおそれについては判断していても、原登録商標と非類似であるが出所の混同を生じるおそれのある標章については判断していないためである。

② 商品・役務に係る要件緩和について

登録防護標章に係る指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を

拡大する案（ヒアリング結果一覧表における（２）の見直し案⑥）について、審査段階では、原登録商標と同一の標章について、その指定商品・役務と非類似の指定商品・役務について使用した場合の出所の混同を生じるおそれについては判断している。

したがって、その指定商品・役務にさらに類似する商品・役務についてまで禁止権を拡大すると、出所の混同を生じるおそれのない範囲にまで禁止権を認めることとなり、妥当ではないのではないか。

なお、ヒアリングにおいても、この案について積極的に賛成する意見は少数であった。

③ 標章と商品・役務の要件緩和の組合せについて

登録防護標章と社会通念上同一の標章であって、かつ、指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大する案（ヒアリング結果一覧表における（２）の見直し案⑦）及び登録防護標章と類似の標章であって、かつ、指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大する案（同⑧）について、これらの案は、標章と商品・役務の案を組み合わせたものであるところ、ヒアリングにおいて、案⑧を支持する意見が一部あったものの、案⑥にて検討したとおり、指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大するのは妥当ではないのではないか。

（３）防護標章登録制度を廃止し、通常の登録商標の禁止権を拡大等する案

防護標章登録制度の廃止には反対する意見が多かった。理由としては、防護標章登録が周知著名性の立証材料になるという利点が失われること等が挙げられた。

このようなヒアリング結果を踏まえれば、防護標章登録制度の廃止を前提とした見直し案については、今回、検討を行う必要性は低いのではないかと。

③第２回委員会における委員意見

上記のとおり整理した見直し方針について、委員からは以下のような意見があった。

特に登録段階については、要件の緩和は不要ではないかという意見に賛成が集まった。

権利行使段階については、登録防護標章と社会通念上同一の標章の使用まで禁止権を拡大する案について賛成が集まった。他方で、類似の標章の使用まで禁止権を拡大することについて、検討の余地があるという意見もみられた。

（平澤委員）

登録段階について、改正の必要はないと考える。原登録商標と使用商標の態様が異なる場合について、特に現行法上何か問題が生じているわけではないと考える。また、現行法では、防護登録標章に基づく権利について、原登録商標に係る権利との付随性が商標法第 66 条で定められているところ、防護標章と態様が異なる原登録商標という関係を認めると、その整理が不明確になるようにも思う。商標法としては、現在信用を蓄積している商標についてきちんと登録をして、それを社会に公示するということが大事であり、原登録商標と態様の異なる使用商標が有名になっているのであれば、当該使用商標についての商標登録を促すという意味でも、原登録商標と社会通念上同一のものにまで、防護標章登録可能な対象を拡大する必要性はないと思われる。著名性の点に関しても、これをより緩めるというような発想も

あり得なくはないが、使用していない商品や役務について登録を認めて、他人の使用を禁止できるという防護標章登録の効果に鑑みれば、現行制度のとおり、全国的に知られているものに限って防護標章登録が認められれば良いと考えられる。

権利行使段階について、防護標章登録は、原登録商標と混同のおそれがある商品・役務についてこれが認められるが、その商品・役務と類似する商品・役務にまで禁止権を及ぼすと、混同のおそれがない範囲にまで権利が及んでしまうという懸念がある。対して、標章については、社会通念上同一の標章にまで禁止権を広げることで問題ないと思われる。全国的に知られた商標であり、かつ商品・役務についても混同のおそれのある範囲である場合に、被疑侵害者の使用標章が当該商標と社会通念上同一の態様であれば、不正競争防止法2条1項1号を根拠に主張した場合に、その請求が認められないということはほとんど考えられないように思われる。そうすると、社会通念上同一の標章にまで禁止権を拡大しても、不当に権利範囲が広がり過ぎることにはならないと思われる。類似の標章の範囲にまで拡大をすべきかについては悩ましいが、そこまで拡大してしまうと、他の事業者を萎縮させる効果も考えられるため、権利範囲が少し広すぎるように思う。

（徳若委員）

登録段階について、見直しは不要という方向性に異論なし。

権利行使段階について、登録防護標章に係る指定商品・役務と類似の商品・役務の使用についてまで禁止権を拡大する案は、出願人側、権利者側で防護標章登録出願をする際に適宜指定する商品・役務の選択によってコントロールできる部分であるから、その範囲にまで禁止権を拡大する必要はないと思われる。一方で、標章に係る禁止権の拡大案に関して、防護標章の使い勝手を改善するという意味で、社会通念上同一に広げるというのは合理的な案の一つと考える。

（中山委員）

登録段階について、見直しをしないという方向性に異存なし。登録段階において、原登録商標と社会通念上同一・類似等の態様まで登録可能となれば、出願人が原登録商標と同一態様以外の使用商標について、その態様ごとに改めて防護標章登録出願が必要になり、これが負担になり得るという事務局整理に賛成。実務上、ユーザーへの負担は荷重されないようにしたい。また、厳しい要件を満たして登録された防護標章であるからこそ、副次的効果が発揮されているということもあるかと思う。さらに、願わくば、防護標章登録の存在を通じて、海外で商標の著名性が認知され日本の著名商標が保護されやすくなることが好ましいというところから考えると、登録要件を緩和する必要はないと考える。また、時代の変化に応じて使用商標の態様が変化し得るという点については、通常商標であっても、デザイン等が変わればその都度新たな出願をしている。通常商標の場合は、デザイン等が変わった場合でも、それが登録商標と類似の範囲内であれば、権利範囲としてカバーされるという点は防護標章とは異なる部分はあるつつも、防護標章登録についていえば、使用商標が変わったのであれば、それについてまた防護標章登録出願をし、そのときに適切な著名商標を保護していくということで良いのではないか。

権利行使段階について、禁止権を登録防護標章の指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用にまで及ぼすことは、禁止権が広がりすぎているように思われる。審査段階で、

混同を生じるおそれがある範囲について判断されているので、もし事後的に混同のおそれ生じる範囲が発生するのであれば、それだけビジネスが広がったということで、時間はかかるかもしれないが改めて防護標章登録出願をして、新たな権利でアプローチするのが良いのではないか。したがって、権利行使段階で見直しをするとしたら、やはり標章についてフォーカスする方向性で良いと考えるところ、見直し案の中では、社会通念上同一の標章までの拡大が現実的と思料。

（高橋委員）

登録段階について、見直しの必要はないと考える。原登録商標との同一性の緩和の観点では、実際の使用商標と同一態様の商標について防護標章登録ができればそれで足りると考える。また、実際に使用している著名な商標と登録防護標章とが、完全同一ではなく社会通念上同一があり得ることになってしまうと、権利行使の場面でも、登録防護標章との間で社会通念上同一かどうかさがさらに問題になると思う。そうすると、著名な使用商標と登録防護標章の権利範囲が少しずれるようなことにもなり得るのではないか。実際にはそのようなずれは生じないかもしれないが、理論上あり得るので、その意味ではやはり著名な商標を保護するという制度趣旨からすると、従来通りの考え方で良いと思われる。

権利行使段階について、登録防護標章と社会通念上同一の標章の使用にまで禁止権を広げる案については賛成。登録防護標章の指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用にまで禁止権を拡大する案については、これが認められると相当強力な権利となり、広げすぎではないかという印象。権利者保護の観点からは良いのかもしれないが、権利行使を受ける側の予見可能性といった観点を踏まえると、そこまでは拡大しないほうが良いと考える。

（金子委員長）

登録段階については、基本的に見直しは不要と考えている。あえて一つ言えば、原登録商標と社会通念上同一の使用商標が著名という場合、実際の使用商標について、通常の商標登録出願をするというのが本筋と思われるが、その際に、使用商標についての通常の商標登録出願と併せて防護標章登録出願が可能という制度設計はあり得ると考える。ただし、そのような制度にどれほどのニーズがあるかというところにもよる。

（淵委員）

防護標章制度を実効的なものとするために制度の変更を行う方向について賛成。ただし、防護標章制度の廃止+登録商標の禁止という方策には賛成しない。

防護標章の登録を望む者の利益と第三者の商標選択の利益の調整が肝要であると考え。登録の要件は現状維持としつつ（社会通念上同一までの拡大を認めることはネガティブに考える。他人の選択の利益の確保の観点から）、権利侵害段階について、柔軟に権利侵害を認める方向性を支持する。

権利行使段階の見直しについて、商標法第 67 条については、社会通念上同一の標章まで禁止権を拡大する方針に、基本的に賛成する。ただし、社会通念上同一又は類似の範囲については、想定される事例をもう少し検討し、場合によっては類似の範囲まで広げるという考え方もあり得るのではないか。

(3) 第3回委員会での検討

①団体意見の概要

防護標章登録制度の見直し案について、徳若委員及び中山委員を通じ、一般社団法人日本知的財産協会（JIPA）及び日本弁理士会への意見取りを実施した。

両団体への意見取りについて、特に、日本知的財産協会（JIPA）への意見取りにおいて、登録段階での見直し方針のうち、「登録商標と社会通念上同一の標章についても防護標章登録を可能とする案」に対する賛成の割合が比較的多く見られた。また、権利行使段階での見直し方針のうち「登録防護標章に係る指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大する案」に対する賛成の割合が比較的多く見られた（JIPA への意見取り結果については、資料編2に参考資料として掲載した。）。

②登録段階での見直し方針について、事務局の検討及び委員会としての意見

(2) ③のとおり、第2回委員会では、権利行使段階での見直し方針について、禁止権の範囲を、原登録商標と社会通念上同一の標章まで拡大する方針への賛成意見が多く集まった。

他方、(3) ①のとおり、団体意見においては、登録段階での見直し方針のうち、「登録商標と社会通念上同一の標章についても防護標章登録を可能とする案」に対する賛成の割合が比較的多く見られた。

これを踏まえ改めて登録段階での見直し方針について委員会で検討したところ、委員からは下記のように、改めて登録段階での見直しは不要ではないかという意見が述べられる一方、これに反対する意見はみられなかった。

（徳若委員）

登録段階について、個人的にはこれまでの委員会での議論のとおり、緩和しない方向で良いと考えている。JIPA 意見取り結果については、近時、コーポレートブランドも含めて、リブランドの傾向が頻繁にみられるという背景を考えると、もともと登録している商標から若干デザイン等を変更した際に、その変更の都度、防護標章登録までしなければいけないのか、という実務の煩雑さを鑑みて、「登録商標と社会通念上同一の標章についても防護標章登録を可能とする案」へ賛成が比較的多くなったものと推察される。

（中山委員）

弁理士会では、防護標章登録制度の趣旨とその効果の強さからすれば、厳格な要件を充足して得られた権利だからこそその強力な権利であり、登録要件の緩和については慎重にすべきという意見の方が多くみられた。

他方、登録要件の緩和は不要である一方で、原登録商標の著名性立証のための証拠収集のハードルが高すぎるといった意見がみられた。そのために防護標章登録出願を断念してしまうことや、制度を活用しづらいという印象があるようなので、実務運用において柔軟な対応を取っていただくのが望ましい。例えば、審査において原登録商標の著名性を立証のするための証拠を提出したが、それが立証に不十分と判断される場合に、査定前に必要な証拠が不足していることと、出願人にこれを補充すべき旨を特許庁から通知し、出願人が対応できる機会があれば望ましいという提案があった。

また、使用商標の変更に伴い新たな態様で防護商標登録出願をする際にも、もう少し柔軟

な対応があることが望ましいという意見もあった。例えば、変更された新たな態様の商標について、通常商標を再出願、新しく防護標章登録出願をするとして、旧態様の商標の知名度を態様変更後の新ロゴが承継していると認められるような場合には、旧態様の商標の使用実績等を変更後の新ロゴの防護標章登録出願に係る審査でも考慮されるようにする、というような運用が認められるようにすれば、制度が活用しやすくなるのではないか。

（金子委員長）

原登録商標と防護標章登録が社会通念上同一の関係となり、その態様がずれてしまうとすると、おそらく防護標章登録制度の仕組みとしてかなり運用しづらくなるため、やはり基本的には、両者は完全な意味での同一である必要があると思われる。

使用商標の変更について、著名性の立証について不利にならないよう配慮してほしいというニーズがあるということも十分理解した。現在の制度では、現に使用している商標について改めて通常の商標登録出願をし、その登録後に再度、防護標章登録出願を改めてすることになるが、一つの案として、現に既に著名性を獲得している使用商標に係る通常の商標登録出願と併せて、その出願商標に係る防護標章登録出願もできるという制度は選択肢の一つとしてあり得ると個人的には思っているが、そのようなニーズはあるだろうか。

（徳若委員）

（直前の金子委員長の意見に続く形で、）そういった制度により防護標章登録制度の活用之道というのは進むかもしれないと思う一方で、登録までにかかる手続きの工数や、登録によって得られるメリット等を踏まえたコストパフォーマンスが制度を利用するための一つの指標になると思う。登録をした結果得られるメリットが、登録までのコストと見合わないのであれば、新しい制度があっても、活用は進まないように思われる。

（中山委員）

（直前の金子委員長の意見に続く形で、）それを活用できる状況があれば、ユーザーとしてはありがたいと思われるが、本体の商標が登録される前にその商標について防護標章登録出願をしようとするかどうか、実際にユーザーがどのように考えるかが不明である。

③権利行使段階での見直し方針について、事務局の検討及び委員会としての意見

（２）③のとおり、第２回委員会では、権利行使段階での見直し方針について、禁止権の範囲を、原登録商標と社会通念上同一の標章まで拡大する方針への賛成意見が多い一方で、登録防護標章と類似の標章まで拡大する案についても、検討の余地があるのではないかと意見が述べられた。

また、（３）①のとおり、団体への意見取りにおいて権利行使段階での見直し方針のうち「登録防護標章に係る指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大する案」に対する賛成の割合が比較的多く見られた。

この点について事務局は以下のとおり整理した。

防護標章登録制度の趣旨は、著名な登録商標はその登録指定商品・役務とは非類似の商品・

役務に使用された場合であっても出所混同のおそれがあることから、その範囲についても保護を拡大する点にあることによる。

そして、著名な登録商標については、「社会通念上同一の標章」という、当該登録商標と限りなく同一に近い態様で他人が使用した場合であったとしても、当該登録商標との出所混同のおそれがなくなることは、一般的には想定し得ないのではないか。

したがって、審査段階で、著名な登録商標と同一の商標を他人が使用したときに出所混同のおそれが認められた場合には、権利行使段階で、著名な登録商標（登録防護標章）と社会通念上同一の商標を他人が使用した場合についても、出所混同のおそれが認められるものとみなしてよいのではないか。すなわち、登録防護標章と社会通念上同一の商標の使用について、禁止権の範囲を拡大してもよいといえるのではないか。

そうすると、「類似の標章」への禁止権の拡大については、著名な登録商標と類似の商標であって、使用する商品又は役務が当該登録商標の指定商品・役務と非類似のものであっても、当該著名な登録商標との間で混同を生ずるおそれは認められ得ることから、登録防護標章の禁止権が及ぶ範囲を「類似の標章」にまで広げることとも考え得る。

他方で、団体意見集約の結果や国内ヒアリングの結果を踏まえると、権利行使をされるリスクを負う第三者の視点から、予見可能性が低くなるといった懸念が一定程度あり、ユーザーニーズがあるとはいえない状況。

このような状況を踏まえ、登録防護標章について「類似の標章」まで禁止権の拡大をすることについては、慎重な対応とするのが望ましいのではないか。

また、「指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用」への禁止権の拡大については、防護標章登録制度の趣旨は、著名な登録商標はその登録指定商品・役務とは非類似の商品・役務に使用された場合であっても出所混同のおそれがあることから、その範囲についても保護を拡大する点にある。

そして、前記のとおり、著名な登録商標については、「社会通念上同一の標章」という、当該登録商標と限りなく同一に近い態様で他人が使用した場合であっても、当該登録商標との出所混同のおそれがなくなることは、一般的には想定し得ないと考えられる。

他方で、登録防護標章の指定商品・指定役務から、さらに類似する商品・役務の範囲については、出所混同のおそれがない場合もあり得ることから、この範囲にまで禁止権を拡大することについては、慎重な対応とするのが望ましいのではないか。

加えて、登録防護標章の指定商品・指定役務については、出願人がコントロール可能であり、禁止権を及ばせたい商品・役務についてはあらかじめ出願時に指定しておくことで対応可能とも考えられる。

このような事務局による整理のもと、委員会で方向性について検討したところ、委員からは下記のように、改めて、権利行使段階での見直し方針については、登録防護標章と社会通念上同一の標章の使用まで禁止権を拡大する案までとすることについて、賛成が集まった。

（高橋委員）

禁止権の拡大は、社会通念上同一の範囲までとする方針に賛成。類似の範囲にまで拡大することには、社会的ニーズがないのではないかとと思われる。

(渚委員)

類似の範囲まででは少し広すぎるので、社会通念上同一の範囲までとする方針に賛成。

(徳若委員)

「登録防護標章に係る指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大する案」への賛成が比較的多くみられることについて、実務者からすると、出願等に係る労力とそこから得られるメリットとのコストパフォーマンスの観点が重要であり、この範囲まで拡大されれば、現在有している登録防護標章で対応可能な範囲が広がるというのが、要因の一つと思料。また、細かな事業の拡大に適合するものと推察する。一方で、防護標章登録をする商標は、コーポレートブランドか、企業にとって非常に大きなブランドになることが推察されるが、そのような場合にはそもそも元々広い範囲で防護標章登録がなされていると思料されるため、類似の商品役務にまで禁止権を広げたいという意見について、個人的な感覚とは若干異なっている。

(中山委員)

禁止権について、指定商品・役務と類似の商品・役務にまで拡大する案については、弁理士会内で特にこれに強く賛成するという意見はなく、どちらかというと慎重な意見が多くみられる。見直しを考えるとしたら、やはり標章に関して、社会通念上同一まで拡大する案に意見が集中した。

(金子委員長)

おそらく防護標章登録出願をする際には、商品役務の指定をある程度広めに行い、そして、特許庁の審査運用上でも指定商品役務の範囲に関して、厳格な審査はせず、著名なブランドであれば、商品役務を問わず混同のおそれが広く認められることになると思料。したがって、禁止権の商品・役務の観点での拡大については、防護標章登録出願の際の指定商品・役務を広めにしておくことで対応ができるのではないかと。既に登録されている登録防護標章により対応したいという意見があることは理解できる一方で、制度改正までして対応すべきかどうかという点は少し疑問。

2. 制度の見直しに伴い検討すべき事項

(1) 「社会通念上同一」の解釈についての委員意見

1. (3) ③で述べた通り、委員会としては、防護標章登録制度の見直し方針について、権利行使段階において、登録防護標章と「社会通念上同一」の標章の使用まで禁止権を拡大する案への賛成が集まった。

他方で「社会通念上同一」の解釈については、委員から以下のような意見が述べられた。

(高橋委員)

「社会通念上同一」については、商標法第 38 条 5 項の文言そのものを用いることになるか。38 条 5 項と同法 50 条の「社会通念上同一」と同じ解釈として良いのか、理論的に考え

る必要がある。

(徳若委員)

「社会通念上同一」はこれまでも用いられてきた語だが、その解釈についてはユーザーの間で混乱が生じるかもしれないので、どのような場合にこれに当たるかといった点を、ガイドライン等で示していただくのが、ユーザーとしてはありがたいと考える。

(金子委員長)

既存の条文における「社会通念上同一」の解釈が全て本当に同じなのかという点と、その内容についても必ずしも明確とは言えない点は気になっている。もともとは、不使用取消審判に係る規定で「社会通念上同一」の語が用いられていたところ、TPP 協定へ加盟した際に新設された法定損害賠償に関する商標法 38 条の規定において、「社会通念上同一」の概念が流用されたという経緯がある。両者は本当に内容を同じくする概念なのか、疑問に思われる。他方で、別の概念を条文上新設しても、議論をいたずらに混乱させるだけであり、加えて、38 条における「社会通念上同一」は英語でいうと偽造商標、**counterfeiting** に対応する概念なので、類型的にはほぼ偽ブランド品になるようなものが念頭に置かれているということからしても、登録防護標章の禁止権の範囲について、偽造商標の場合と合わせるような形で、「社会通念上同一」の範囲までとするということも、論理的に一応の説明ができるのではないかな。

(中山委員)

「社会通念上同一」の語は、商標法上既に存在する概念ではあるが、権利行使段階で見直しをするのであれば、「社会通念上同一」の判断を実際に行うのは特許庁ではないことになり、審査基準という形でその解釈を明確化することはできないと思われる。そうすると、「社会通念上同一」の判断基準をユーザーに対して説明するにあたっては、どのようにして示すことができるのだろうか。また、見直し後、具体的にどのような事例で保護がなされ得るのかということを、特許庁から積極的にユーザーへ示していくことはできるのだろうか。

(2) 事務局による検討

(1) の委員意見を受け、「社会通念上同一の標章」について、事務局は以下のとおり検討した。

(商標法第 50 条第 1 項)

第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

(商標法第 38 条第 5 項)

第三十八条

5 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標（書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び觀念を生ずる商標、外觀において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第五十条において同じ。）の使用によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。

①不使用取消審判（商標法第 50 条 1 項）における「社会通念上同一の標章」について

登録商標の使用と認められる登録商標と「社会通念上同一」の商標の使用については、審判便覧「53-01 登録商標の不使用による取消審判」において、以下のとおり例示されている。

（審判便覧「53-01 登録商標の不使用による取消審判」）

ア 登録商標の使用と認められる事例

（ア）書体にのみに変更を加えた同一の文字からなる商標

例 1 活字体による書体（清朝、明朝、ゴシック等）の相互間の使用

明朝体

ゴシック体

永い春 ←○→ 永い春

例 2 筆記体による書体（かい書、行書、草書等）の相互間の使用

かい書体

行書体

永い春 ←○→ 永い春

例 3 活字体による書体と筆記体による書体の相互間の使用

B l u e b i r d ←○→ B l u e b i r d

例 4 漢字の正字と略字の相互間の使用

學藝 ←○→ 学芸

例 5 ローマ字の大文字と小文字の相互間の使用

H I - K E ←○→ h i - k e

（イ）平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び觀念を生ずる商標

例 1 平仮名と片仮名の相互間の使用

ちゃんぴおん ↔ チャンピオン

わんぱく ↔ ワンパク

よいこのくに ↔ ヨイコノクニ

例2 平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の使用

ラブ (らぶ) ↔ l o v e [愛]

アップル (あっぷる) ↔ a p p l e [林檎]

ライオン (らいおん) ↔ l i o n [獅子]

ポスト (ぽすと) ↔ p o s t [柱、郵便、地位]

スクール (すくーる) ↔ s c h o o l [学校、授業]

スモモ (すもも) ↔ s u m o m o [李]

ホタル (ほたる) ↔ h o t a r u [螢]

(注) [] 内は、各事例の観念を表したものである。

(ウ) 外観において同視される図形からなる商標

例



(エ) その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標

例1 称呼及び観念を同一とする場合の平仮名及び片仮名と漢字の相互間の使用

はつゆめ (ハツユメ) ↔ 初夢

かんぱく (カンパク) ↔ 関白

ほくとせい (ホクトセイ) $\longleftrightarrow$ 北斗星

例2 登録商標が二段併記等の構成からなる場合であって、上段及び下段等の各部が観念を同一とするときに、その一方の使用

太 陽 $\longleftrightarrow$ 太陽
SUN $\longleftrightarrow$ SUN

例3 縦書きによる表示態様とこれに対応すると認められる左横書き又は右横書き（ローマ字にあつては、右横書きを除く）による表示態様の相互間の使用

永 $\longleftrightarrow$ い
永い春 $\longleftrightarrow$ 春

イ 登録商標の使用と認められない事例

(ア) 平仮名と片仮名の相互間の使用

例 外来語等で相互に変更することにより、特定の観念が失われ別異な観念が生ずるとき

チョコ [チョコレートの略称] $\longleftrightarrow$ ちょこ [猪口]

カム [機械装置の一種] $\longleftrightarrow$ かむ [噛む]

(イ) 平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の使用

例 同一の称呼を生ずる場合であって、平仮名及び片仮名とローマ字のいずれかに別異の観念が含まれるときの相互間の使用

ピース (ピーす) [平和、小片] $\longleftrightarrow$ p e a c e [平和]
 $\longleftrightarrow$ p i e c e [小片]

ホール (ほーる) [公会堂、穴] $\longleftrightarrow$ h a l l [公会堂]
 $\longleftrightarrow$ h o l e [穴]

ライト (らいと) [光、右、書く] $\longleftrightarrow$ l i g h t [光]
 $\longleftrightarrow$ r i g h t [右]
 $\longleftrightarrow$ w r i t e [書く]

(ウ) その他社会通念上同一と認められない商標

例1 同一の称呼を生ずる場合であって、平仮名及び片仮名と漢字のいずれかに別異の観念が含まれるときの相互間の使用

ききょう (キキョウ) $\xleftrightarrow{\times}$ 桔梗
 $\xrightarrow{\times}$ 帰郷

さいてん (サイテン) $\xleftrightarrow{\times}$ 祭典
 $\xrightarrow{\times}$ 採点

ようせい (ヨウセイ) $\xleftrightarrow{\times}$ 妖精
 $\xrightarrow{\times}$ 養成
 $\xrightarrow{\times}$ 要請

例2 称呼が相違する場合の漢字とローマ字の相互間の使用

虹 $\xleftrightarrow{\times}$ r a i n b o w

休日 $\xleftrightarrow{\times}$ h o l i d a y

音楽 $\xleftrightarrow{\times}$ m u s i c

例3 一定の観念を生ずる文字と当該観念を表すものと認められる図形による表示態様の相互間の使用

蛙 $\xleftrightarrow{\times}$ 

例4 一定の観念を生ずる図形と当該観念を表すものと認められる図形（外観において同視される図形を除く）による表示態様の相互間の使用

 $\xleftrightarrow{\times}$ 

なお本事例は、それぞれの図形に対してともに一定の概念（パンダ）を生ずるものと認められるとしても、該図形の形態が顕著に異なるため社会通念上同一の商標と認められない場合である。

②商標法第38条第5項における「社会通念上同一」について

2016年2月4日に署名された環太平洋パートナーシップ（TPP）協定³²²において、締約

³²² TPP協定署名後、2017年1月に米国が離脱宣言をしたため、米国以外の参加国11か国は協定の早期発効を目指して協議を行い、同年11月に、TPP協定のうち一部の項目の凍結を含む環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（TPP11協定）の大筋合意に至り、2018年12月30日に同協定は発効。

国が商標の不正使用について法定損害賠償制度又は追加的損害賠償制度を設けることが定められた。

これを受け我が国では、平成 28 年商標法改正において、登録商標及びこれと社会通念上同一の商標の使用による侵害を「商標の不正使用」と解し、これによる損害の賠償を請求する場合に、当該登録商標の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額として請求できることを定めた本件条文が規定された（条文の導入時は第 4 項であったが、令和元年改正により第 5 項に移行した）。

なお、「社会通念上同一」の語については、本件条文の導入より前は第 50 条第 1 項に規定されていたものであり、現行商標法においては、第 50 条第 1 項に規定されていた「社会通念上同一」に係る文言は削除され、同第 38 条第 5 項にこれを移行するとともに、同項において「第五十条において同じ。」と定められている。

(CPTPP 協定（環太平洋パートナーシップ協定（平成 30 年条約第 16 号） 第十八・七十六条）

第十八・七十六条 国境措置に関する特別の要件

1 各締約国は、当該締約国の領域に輸入される物品であつて、不正商標物品、混同を生じさせるほどに類似の商標を付した物品若しくは著作権侵害物品である疑いのあるものの引取りを停止し、又は当該物品を留置するための申立てについて定める（注）。

注 この条の規定の適用上、

(a) 不正商標物品とは、一の物品について有効に登録されている商標と同一の商標又は当該有効に登録されている商標とその基本的側面において識別することができない商標を許諾なしに付した同様の物品（包装を含む。）であつて、そのような商標を付したことをもってこの節の規定に基づく手続を定める締約国の法令上、商標権者の権利を侵害するものをいう。

(b) （略）

③「社会通念上同一の標章」への禁止権の拡大についての考え方

現在、商標法における「社会通念上同一」の解釈については、同法第 38 条第 5 項において、「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」の例示として、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。」と規定されている。

また、同項には「第五十条において同じ。」と規定されていることから、文言上は、第 38 条 5 項及び第 50 条における「社会通念上同一」は同じものと考えられる。その射程についても、特に条文の文言からしてその態様が明らかな「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」、「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標」及び「外観において同視される図形からなる商標」については、共通のものと考えられるのではないかと。

他方で、第 38 条第 5 項の「その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」については、文言上その射程が明らかなものとはいえないことから、事案に応じて裁判所が柔軟に解釈できる余地があるものと考えられる（第 50 条における「社会通念上同一」の例として、審

判便覧に示されているものが含まれるかについては、判例・裁判例の蓄積がないことから不明である。)

すなわち、「社会通念上同一」の類型としては、条文の文言上その態様が明らかな「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」、「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標」及び「外観において同視される図形からなる商標」については、禁止権が及ぶ具体例として挙げることができる一方で、「その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる」ものについては、判例・裁判例の蓄積を待つことになるのではないか。

(3) 事務局による検討に対する委員意見

(2) の事務局による検討に対して、委員からは以下のような様々な意見が述べられた。

(高橋委員)

フォントの変更といった類型は社会通念上同一に入ると思うが、それを少しだけ超えるような、際どい事例について社会通念上同一に当たるかどうか明確化するのか、それとも、判決の集積に任せるのかというところは、気になるところ。

例えば不使用取消審判だと、「ヨーロッパ」と「ヨーロッパコーヒー」が社会通念上同一となった事例があつて、この場合には「コーヒー」の文字に識別力がないからという理由で、社会通念上同一であると判断されているのが、そういった範囲にまで登録防護標章の禁止権を広げるのが適当なのか、つまり、不使用取消審判と同じ解釈とすると、禁止権が広がりすぎてしまうとも思われるので、38条5項の法定損害賠償における解釈に近い方が良いと考える。

また、社会通念上同一の解釈について、悩ましい点がある。防護標章登録に係る標章は著名であるため、強く支配的な印象をそれだけで与えてしまう場合があると思われる。そうすると、そこに何かが付加されただけの標章についても社会通念上同一だと判断されるとなると、当該社会通念上同一の範囲は、結果として類似の範囲と近づいてしまうように思われる。類似ではなく社会通念上同一としているのに、類似の範囲に実質的には近づいていってしまうおそれもあるのではないか。そうは言っても、やはり社会通念上同一と類似とは異なる概念であるので、社会通念上同一の方が範囲は狭くなると思われるが、防護標章が著名であるがゆえに、そこに何かが付加された標章がどこまで社会通念上同一といえるのか、その整理は課題と思われる。

(平澤委員)

商標法第50条に関する裁判例では、登録商標に文字を追加するケースでは、社会通念上同一と認められているものも多いという印象。例えば、知財高裁平成29年12月13日の判決は、「ハート」の登録商標について、「ハート O2EX スーパー」という形式で使用されているところ、そのような場合でも社会通念上同一が認められている。また、このように文字を追加しても、元の部分を分離して認識できる場合には、防護標章の権利範囲に含めても問題はないと考えている。

また、知財高裁平成29年6月28日の判決は、新潮社が「Crest」の登録商標を有し、それに対して実際には「新潮クレスト・ボックス」を使用していた事件で、「Crest」の不使用

取消しが認められなかった。これはおそらく「新潮」がかなり有名であったことが関係しているかもしれないが、このような場合にも「社会通念上同一」を認めて良かったのか、個人的には少し疑問がある。

（金子委員長）

防護標章登録制度の趣旨はやはり商標法 38 条 5 項に近いものと考えられるので、その場合と同じような意味での社会通念上同一の範囲にまで、防護標章登録の禁止権を拡大するのであれば、理論的にも十分説明ができるし、それによって何か具体的な弊害が生じるということはないのではないかと思われる。

そもそも、不使用取消審判における社会通念上同一と、38 条 5 項の社会通念上同一の解釈が同じものなのかもよくわからない。個人的には、権利者として使用はしており、不使用により商標登録が取り消されるほどではない、という評価で用いられる解釈と、侵害者が商標を偽造しているという評価で用いられる解釈というのは、異なるのではないかと個人的には考える。前者の方が社会通念上同一の範囲が広がるのが自然であると理論的には思う一方で、具体的な事案を見ると、先ほどの、ある標章に何か付け足した場合について考えると、明らかに著名商標にただ乗りしているような使用について社会通念上同一ではないと評価される例は、あまり存在しないのではないかと思われる。さらに、何を言っても結局裁判所が判断するということになるので難しい。

（高橋委員の、「また、」以降への意見に対して）被告の侵害商標を見て、その著名商標以外の観念がおよそ生じ得ない状況であれば社会通念上同一と判断され、何か他の意味も認識される可能性がそれなりにある場合には、類似と判断されるというのが一つの理論的な整理なのかなと思う。

3. 制度に関連するその他の意見

その他、防護標章登録制度に関連する意見として、以下のような意見も述べられた。

（高橋委員）

商標法上、「需要者の間に広く認識されている」や「著名」の語が色々なところで用いられているが、それぞれの解釈がバラバラで、統一してくれないものかとは常々思っている。そのせいで、同じ土壌で議論できないというところもあるのではないかと思われる。

また、防護標章登録制度については、原登録商標の著名性を求めながら、混同を生ずるおそれの存在も要件として求めているところに条文構造として違和感を持っており、要件を分かりやすくした方が良いのではないかと個人的に思っている。

（平澤委員）

商標法 64 条 1 項の条文上の「需要者の間に広く認識されている」という文言は、商標法の他の色々な場面にも登場しているので、例えば先使用についての規定である 32 条における同文言とは異なることを明示する意図で、商標審査基準の記載に合わせ、「全国的に認識されている」という文言を 64 条 1 項の条文に確認的に追加することもあり得るのではないか。

（高橋委員）

（直前の平澤委員の意見に続く形で、）条文上同様の違和感を持っている一方で、解釈の余地を残しておいた方が良いのかもしれないとも思っている。学説でも解釈が分かれているところであり、防護標章は指定商品・役務と合わせて登録するものなので、本来は指定商品・役務に関しての需要者の間で著名であるとする学説に合わせた解釈も、十分あり得るのではないかと思われ、その意味では、実務的にはその解釈がまだ固まっているとは言えないものとする。解釈が固まっていない中で、あえて法改正で一つの解釈に限定して良いのかというのは、少し躊躇する部分ではある。

（金子委員長）

（直前の平澤委員、高橋委員の意見に続く形で、）個人的には、条文に「著名」と書いてしまった方が良いのではないか、と思う立場。特に外国に向けて制度を紹介する際、防護標章登録があると著名性が認められるのだということを、条文に基づいた説明ができるからである。一方で、高橋委員の指摘のように、制度趣旨に鑑みると、登録防護標章の指定商品・役務の需要者を基準にして考えることもあり得ると思われ、条文に著名といきなり書いてしまうと、その解釈が固まってしまうことになりかねない。平澤委員の、他の条文との違いを明確にした方がよいのではないかというご指摘には賛同するところでもあるが、他方で従来の運用を大きく変えるようになってしまってもまずいようにも思われる。

（金子委員長）

今後の検討課題になるかもしれないと思うのは、商標法4条1項12号に関してはコンセントの制度が存在しない。存在しないままで良いのかどうかという点は、もしかすると見直しの必要性があるかもしれない。見直すべきかどうかの判断は、現時点では決めかねるところ。

（平澤委員）

（直前の金子委員長の意見に続く形で、）混同を生ずるおそれがある場合の拒絶理由である商標法4条1項15号ではコンセント制度が存在しないことからすると、防護標章と同一の商標でかつその指定商品、指定役務に使用するものであれば、混同が生じるおそれはかなり高いように思われるので、その意味では12号にコンセント制度を設けないというのは、十分ありえるようにも思われた。

（金子委員長）

（直前の平澤委員の意見に続く形で、）防護標章登録をしてしまうと、その範囲についてコンセント制度が使えなくなり、かえってビジネス等がやりづらくなるかもしれないとも思うところ。ただ、現状は私も積極的に見直すべきとまでは、今の時点では思っていない。

（中山委員）

弁理士会内では、防護標章登録がされることで、原登録商標の著名性をそのまま無効審判や異議申立、裁判などで直接的に認めてもらえるというような効果が大きければ、利用する人が増えるだろうという意見があった。さらに、海外での審査においても、日本の商標の著

名性について、日本で防護標章登録なされていれば著名性が認められることの一定の根拠になるような効果があれば利用が拡大するという意見も、なお強くある。

第3節 まとめ

全4回の委員会における議論を踏まえると、防護標章登録制度の見直しの方向性については以下のとおりにまとめられる。

(1) 防護標章登録制度の見直しの方向性について

- ・本委員会においては、制度の在り方について、その課題を整理した上で複数の方向性が検討された。
- ・そして、制度の見直しを検討する場合には、著名商標の保護という制度趣旨と、権利行使を受ける側である第三者の予見可能性等の観点も踏まえ、保護が過剰になりすぎないように、「登録防護標章と社会通念上同一の標章の使用まで、禁止権を拡大する」方向性が适当ではないかとの結論に至った。

(2) 今後の検討課題について

- ・上記見直しの方向性における「社会通念上同一」について、第38条5項及び第50条との関係や、その射程についての議論がなされたが、その解釈について一定の結論を得るには至らなかった。

第5章 まとめ

著名商標の保護に係る調査研究結果については、以下のとおりまとめられる。

（１）我が国における防護標章登録制度の現状について

- ・ 現行制度については、従前の議論において課題が存在するとされつつも、一定程度の継続的な利用があり、安定的な運用がなされているといえる。

（２）各国・地域における防護標章登録制度の現状について

- ・ 防護標章登録制度が現存しているのは、オーストラリアと香港のみであり、かつて同制度が存在した国・地域（英国、インド、台湾等）も現在では、廃止されている。

（３）国内ヒアリング調査の結果について

- ・ ヒアリングでは、登録防護標章と社会通念上同一の標章の使用まで禁止権を拡大する方向性について肯定的な意見が聴取された。

- ・ 一方で、そのような意見の中には、同制度の趣旨や内容についてこれまで詳細に考えたことがなかったが、仮に見直しをするのであれば、といった前提での回答もみられた。

（４）委員会における議論について

- ・ 制度の在り方について、その課題を整理した上で複数の方向性が検討されたが、制度の見直しを検討する場合には、著名商標の保護という制度趣旨と、権利行使を受ける側である第三者の予見可能性等の観点も踏まえ、保護が過剰になりすぎないように、「登録防護標章と社会通念上同一の標章の使用まで、禁止権を拡大する」方向性が適当ではないかとの結論に至った。

（５）制度見直しに係る今後の検討について

- ・ 上記の結果を踏まえれば、現行の制度について大きな問題が生じているとはいえないという見方ができる一方で、制度の見直しに対する肯定的な意見は一定数把握されたものと考えられる。

- ・ したがって、ユーザーの意見について引き続き注視し、制度の改正を議論する際には、本報告書で整理された方向性等を踏まえて、適切な制度の在り方を検討していくことが適当といえるのではないかと。

第2部 コンピュータプログラム

はじめに

第34回ニース同盟専門家委員会会合（令和6年4月開催）において、商品表示「コンピュータプログラム」について、「医療用コンピュータプログラム」のような用途・目的・機能が特定可能な表示への変更の提案がなされたことに鑑み、加盟国の見解がそれぞれ異なることから、継続して議論されることになっている。また、我が国においても、ユーザーから、コンピュータプログラムやその関連商品・役務の審査運用について見直しを求める声がある。

そこで、コンピュータプログラム関連の商品・役務の指定商品・役務の表示としての明確性及び類否判断等について、ニース協定加盟国・地域における制度・運用の詳細等を調査する必要がある。

本調査では、米国、カナダ、欧州（EUIPO）、英国、ドイツ、フランス、スイス、オーストラリア、ニュージーランド、中国、台湾、韓国、イスラエルを対象に、各国・地域の「コンピュータプログラム」に関連する商品・役務表示に関する規定の有無、規定がある場合は法令・基準・ガイドライン等における関連規定や詳細な運用について公開情報調査を実施し、整理及び分析を行った。また、コンピュータプログラム関連の商品・役務同士の類否についての法令・基準・ガイドライン等における関連規定や詳細な審査運用についても、公開情報調査、整理及び分析を行った。

第1章 コンピュータプログラム（公開情報調査及び海外ヒアリング調査）

1. 米国

1.1 表示の明確性

（1）商標一般に適用される規定

商標登録出願時に使用又は使用する予定の特定の商品・役務の一覧を含めなければならないことが規定されている。【米国商標規則 2.32(a)(6)】³²³

そして、商品・役務を指定する際は、出願人が商取引において商標を使用している、又は誠実な使用意思を有する商品・役務を特定しなければならないところ、ここでいう「特定」とは、商品・役務の記載が明確であることを意味し、一般的に理解されている用語を用いて、可能な限り一般名称で記載すべきである。一般名称が存在しない場合には、技術的又は難解な言葉を避け、わかりやすく簡潔に説明する必要がある。【TMEP1402.01】³²⁴

また、商品・役務の内容を説明する記載を行う場合は、専門知識を有していない一般人が理解できるものでなければならず、専門用語を使用することは可能であるものの、それが一般に理解されない場合は、その用語に対する説明を付す必要がある。【TMEP1402.01】

（2）コンピュータプログラム関連の商品・役務に適用される規定

³²³ Code of Federal Regulations, Rules of Practice in Trademark Cases, 37 C.F.R. Part 2, <https://www.ecfr.gov/current/title-37>, last visited March 16, 2026.

³²⁴ USPTO, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (TMEP) https://tmap.uspto.gov/RDMS/TMEP/current?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=, last visited March 16, 2026.

①記録済み又はダウンロード可能なコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア
【TMEP1402.03(d)】

「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」を指定する際は、混同のおそれに関する判断を可能とするため、十分に具体的であることが求められる。

これらの商品の記載について具体性を求める理由は、当事者同士が実際に扱う商品に関連性がなく、市場において競合しているといった事情もない場合に、ランハム法第2条(d)³²⁵に基づく不必要な拒絶を回避するためである。

コンピュータプログラム又はコンピュータソフトウェアを指定する場合、例えば、銀行口座の管理、写真の編集、レストランの予約などといった、商品の機能又は目的を記載しなければならない。また、商品が特定の分野又はコンテンツに特化している場合は、その分野やコンテンツの特定も必要とされる。

さらに、2019年1月1日以降に出願された出願については、国際分類第11-2019版において、類見出しが「記録された及びダウンロード可能な・・・、コンピュータソフトウェア」へと修正されたこと等に鑑み、第9類におけるコンピュータプログラム又はコンピュータソフトウェアの指定は、「記録された (recorded)」又は「ダウンロード可能な (downloadable)」ものであることを示さなければならない。以下に許容される例を示す。

- 会計分野での使用のためのダウンロード可能な表計算ソフトウェア
- 医療教育のための記録されたバーチャルリアリティ用ソフトウェア

原則として、記録済み又はダウンロード可能なコンピュータプログラム又はコンピュータソフトウェアを指定する際は、機能又は目的、及び使用分野又は内容の双方が記載されている場合に限り、許容される。

しかし、明確な機能を有するコンピュータプログラム又はコンピュータソフトウェアが、特定の分野や内容に特化しているわけではない場合については、使用分野や内容の特定は要求されない。以下に許容される例を示す。

- スпамメールを分類するためのダウンロード可能なパターン認識ソフトウェア
- 映画用フィルムを編集するためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア
- コンピュータの保守を行うための記録されたコンピュータユーティリティプログラム
- 記録されたデスクトップパブリッシングソフトウェア

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- 「オペレーティングシステム (OS) 用コンピュータソフトウェア」のような汎用性プログラムを意図して指定する際は、ID Manual を使用する。「operating system software」で検索したところ、第9類において以下を含む複数の結果が得られた。
 - ダウンロード可能なモバイルオペレーティングシステムソフトウェア
 - ダウンロード可能なコンピュータ用オペレーティングシステムソフトウェア

³²⁵ GovInfo, United States Code, 2018 Edition, Supplement 5, Title 15 - COMMERCE AND TRADE, 2023, <https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2023-title15/USCODE-2023-title15-chap22&collectionCode=USCODE>, last visited March 16, 2026.

- ダウンロード可能なロボット用オペレーティングシステムソフトウェア
- コンピュータシステムの保守・運用のためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア

② オンラインでのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供【TMEP1402.11(a)(xii)】

オンラインのダウンロード不可能なソフトウェアの提供は、一時的な使用を前提とするため第 42 類のコンピュータサービスに分類される。指定の明確性及び適切な分類を確保するため、

(1) 機能又は目的を示すこと、(2) ソフトウェアの提供方法を特定することが必要である。

また、特定の分野又はコンテンツに特化している場合は、その分野やコンテンツの特定も必要とされる。

なお、ソフトウェアが明確な機能を有しているものの、特定の分野や内容に特化しているわけではない場合については、使用分野や内容の指定は要求されない。以下に許容される例を示す。

- オンラインのダウンロード不可能な地理情報システム (GIS) ソフトウェアの提供
- コンピュータネットワーク、イントラネット及びインターネットを介してパッケージを追跡するためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的な使用の提供

(3) 許容・非許容の表示のリスト

米国特許商標庁が公開している Trademark ID Manual (商標 ID マニュアル)³²⁶ (以下、ID Manual という。)では、これまでに商品・役務の表示として認められたものを確認することができる。

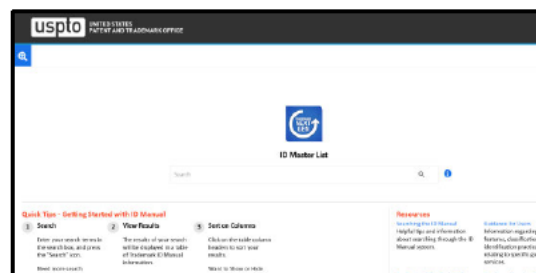


図 2-1-1 Trademark ID Manual のトップ画面

ID Manual においては、ソフトウェア等の用途や目的を記載する際に活用可能な埋め込み式 (fill-in) の項目が含まれている。これらの埋め込み式の記載例を活用することで、特定の機能・目的及びあらゆる分野・内容を記述することが容易となる。以下に許容される例を示す。

³²⁶ USPTO, Trademark ID Manual,

<https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html>, last visited March 16, 2026.

- {ソフトウェアの機能を特定する。例：表計算、ワードプロセッシングなどでの使用、そして、もしソフトウェアが内容又は分野に特化しているなら、使用の内容又は分野}のためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア
- {ソフトウェアの機能を示す。例：銀行口座の管理、写真の編集、レストランの予約をすることなど、そして、もしソフトウェアが内容又は分野に特化しているなら、使用の内容又は分野}のためのダウンロード可能なモバイルアプリケーション
- {プログラムの機能を特定する。例：データベース管理、表計算、ワードプロセッシングなどでの使用、そして、もしファームウェアが内容又は分野に特化しているなら、使用の内容又は分野}のための記録済みコンピュータファームウェア
- {プログラムの機能を特定する。例：データベース管理、表計算、ワードプロセッシングなどでの使用、そして、もしプログラムが内容又は分野に特化しているなら、使用の内容又は分野}のための記録済みコンピュータプログラム

また、コンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェアに関連する商品・役務の記載の内容が、単に対象となるユーザー、分野又は業界を示すにとどまる場合、一般に不明確と判断される。

しかし、例外として、業界慣行に基づき「ダウンロード可能なスパイウェア対策ソフトウェア」のように、目的を一定程度広範に記載したものについては、許容される例を ID Manual に掲載している。【TMEP1402.03(d)】

ここで、米国において「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」の商品・役務の表示として認められた表示について、以下の表に代表的なものを示す。

表 2-1-1 米国において「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の商品（第 9 類）の表示として認められた表示

ID 等	商品名（原語）	商品名（日本語訳）
009-2256	Downloadable computer software for the creation of firewalls	ファイアウォールの作成のためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア
009-5114	Downloadable computer software programs for spreadsheet management	スプレッドシート管理用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェアプログラム
009-5254	Downloadable computer software for editing cinematographic film	映画フィルム編集用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア
009-5394	Recorded computer application software for mobile phones, namely, software for {specify the function of the programs, e.g., use in database	携帯電話用記録済みコンピュータアプリケーションソフトウェア、すなわち {プログラムの機能を特定、例：データベース管理での使用、データの電子的

	management, use in electronic storage of data, etc.}	保存での使用など}のためのソフトウェア
009-5397	Downloadable computer operating software	ダウンロード可能なコンピュータの操作ソフトウェア
009-5406	Recorded computer software for use in database management	データベース管理に使用するための記録済みコンピュータソフトウェア
009-5410	Recorded computer programs for editing images, sound, and video	画像・音声・動画編集用記録済みコンピュータプログラム
009-5411	Downloadable computer programmes for document management	文書管理用ダウンロード可能なコンピュータプログラム
009-5472	Downloadable computer utility programs for performing computer maintenance	コンピュータメンテナンスを実行するためのダウンロード可能なコンピュータユーティリティプログラム
009-5551	Downloadable computer software for implementing engineering analysis of structure against applied loads	外力に対する構造の工学解析を実行するためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア
009-5769	Downloadable computer simulation software for modeling {indicate, e.g., weather conditions, electronic circuits, etc.}	{例：気象条件、電子回路など}をモデル化するためのダウンロード可能なコンピュータシミュレーションソフトウェア
009-5805	Computer hardware with preinstalled software for {specify the function of the software, e.g., analyzing speed and temperature measurements, remotely controlling lighting devices within a building, etc.}	{ソフトウェアの機能を明記、例：速度及び温度測定の実行、建物内の照明装置の遠隔制御など}のためのソフトウェアがプリインストールされたコンピュータハードウェア
009-7016	Downloadable business management computer programs	ダウンロード可能なビジネス管理用コンピュータプログラム
009-7037	Downloadable electronic commerce computer programs for {specify the function of the software, e.g. management of online retail	ブロックチェーン技術を用いた{ソフトウェアの機能を明記、例：オンライン小売サイトの管理、電子決済取引の処理など}電子商取引用ダウンロード可能な

	websites, processing electronic payment transactions, etc.} using blockchain technology	コンピュータプログラム
009-7401	Downloadable computer programs for monitoring the performance of computer systems	コンピュータシステムの性能監視用ダウンロード可能コンピュータプログラム
009-7427	Downloadable computer antivirus software	ダウンロード可能なコンピュータ用アンチウイルスソフトウェア
009-7428	Recorded computer antivirus software	記録されたコンピュータ用アンチウイルスソフトウェア

(出所) 米国の Trademark ID Manual に基づいて作成 (最終アクセス日: 2026 年 3 月 16 日)

表 2-1-2 米国において「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の役務 (第 42 類) の表示として認められた表示

ID 等	役務名 (原語)	役務名 (日本語訳)
042-845	Duplication of computer programs	コンピュータプログラムの複製
042-1121	Computer software installation and maintenance	コンピュータソフトウェアのインストール及び保守
042-1843	Design and development of computer software for {indicate function, e.g., database management, cloud storage of data, etc.}	{機能を示す、例: データベース管理、データのクラウドストレージなど}のためのコンピュータソフトウェアの設計及び開発
042-2752	Providing temporary use of online non-downloadable computer software for collecting, analyzing and organizing data in the field of deep learning	深層学習分野におけるデータの収集、分析、整理のためのオンライン非ダウンロード型コンピュータソフトウェアの一時的利用の提供
042-2846	Design and development of operating software for accessing and using a cloud computing network	クラウドコンピューティングネットワークへのアクセス及び利用のためのオペレーティングソフトウェアの設計及び開発
042-2903	Rental of computer software for financial management	財務管理用コンピュータソフトウェアのレンタル

042-3350	Design and development of computer software for supply chain management	サプライチェーン管理のためのコンピュータソフトウェアの設計及び開発
042-3351	Design and development of computer software for synchronizing data from more than one geographical map	複数の地理的地図からのデータを同期させるためのコンピュータソフトウェアの設計及び開発
042-3372	Design of computer software	コンピュータソフトウェアの設計
042-3425	Computer software design provided on an outsourcing basis in the field of artificial intelligence	人工知能分野におけるアウトソーシングベースのコンピュータソフトウェア設計
042-3461	Design of computer programs	コンピュータプログラムの設計
042-3462	Maintenance of computer programs	コンピュータプログラムの保守
042-3463	Programming of computer programs	コンピュータプログラムのプログラミング

(出所) 米国の Trademark ID Manual に基づいて作成 (最終アクセス日: 2026 年 3 月 16 日)

1. 2 審査係属中における審査官とのコミュニケーション

(1) 指定商品・指定役務の審査のプロセス

商標登録出願について、商標登録を受けることができない理由があると認定された場合、審査官は、その旨及びその理由を出願人に通知しなければならない。出願人は、これに応答するか又はその出願を補正することができ、その後、その出願は再審査される。この手続は、審査官がその出願を最終的に拒絶するか、出願が放棄されるまで反復される。【ランハム法第 12 条(b)(1)】

なお、ランハム法第 12 条(b)(1)に基づく拒絶理由通知を受けた後、出願人にはこれに応答するために、6 月の期間又は米国特許商標庁長官が規則で定める 60 日を下回らない期間が与えられる。出願人が当該期間内に応答しなかった場合は、その出願は放棄されたものとみなされる。

【ランハム法第 12 条(b)(2)】

拒絶理由に対する出願人の応答によっても、拒絶理由が解消されない場合、審査官は拒絶の決定を通知する。【米国商標規則 2.63(b)(3)】

審査官は最終指令において、解消されていない拒絶理由や要求事項を再度述べ、これらの拒絶理由や要求事項の根拠となる規則や法令を引用しなければならない。また、拒絶理由を支持するすべての証拠を記録に含めなければならない。最終指令は、解消された事項や、取り下げられた拒絶理由及び要求事項についても言及しなければならない。【TMEP714.04】

(2) 許容される補正の範囲

出願人は、米国特許庁によって要求されたとき又はその他の理由によって、審査の過程にお

いて出願を補正することができる。ただし、その補正は、商品・役務を明確にする、又は減縮するためのものであり、商品・役務の表示を拡張してはならない。【米国商標規則 2.71(a)】

- 米国では、出願時の指定商品・指定役務の範囲を拡大することができない。例えば、商標登録時の指定商品が「財務モデル作成用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア」である場合に、事業拡大等により「財務データベース管理」を含むこととなったとしても、商標権者は登録商標の指定商品の範囲を拡大できない。
- この問題への対処として、商標権者は、新たな商標出願を行うことで対応する。
- 商標権者は、さきの例のように登録商標の指定商品の範囲が不十分とならないよう、最初の出願時に包括的な指定をすることも可能であるものの、指定商品・指定役務の範囲が広範すぎる、曖昧、又は不明確な場合、米国特許商標庁の審査官は、指定商品・指定役務の範囲が不明確であることを理由に拒絶理由を通知する。
- 審査官は、出願人に対し、ソフトウェアの目的や機能に関する証拠を求めることがある。これは、指定商品・指定役務に含まれる「ソフトウェア」の目的や機能が明確か否かの判断が困難な場合のみに行う。

(3) その他のコミュニケーション

審査官は、商標登録出願について、曖昧又は不明確な商品・役務を補正することによって、すべての拒絶理由を解消する場合にのみ、電話又は電子メールにより出願人に連絡のうえ、補正を示唆することができ、出願人が提案された補正に同意する場合、審査官は職権により補正を行うことができる。【TMEP707】

出願人による事前の承認なしに職権による補正が許可される TMEP707.02 に定められた状況を除き、審査官は、電話、電子メール、又は面接中に直接、出願人本人や代理人等、適切な法的権限を有する者から補正の承認を確認した後にのみ、職権による補正することができる。

【TMEP707.01】

また、最終指令が通知される前であれば、出願人や代理人は審査官と面談を行うこともできる。面談は電話、電子メール、ビデオ会議等を通じて行われる。面談は、拒絶理由等での争点を明確化し、審査官と出願人との間の相互の理解につながる場合にのみ行われる。

【TMEP709.01】

(4) コンピュータプログラム関連の出願の補正の事例

米国特許商標庁に商標登録出願された個別案件の情報は、TSDR (Trademark Status & Document Retrieval : 商標ステータス・情報検索)³²⁷で閲覧できる。以下に同データベースで確認されたコンピュータプログラム関連の出願の補正の事例を示す。

■事例1 : JUSTSYSTEMS

文字標章	JUSTSYSTEMS

³²⁷ USPTO, Trademark Status & Document Retrieval(TSDR), <https://tsdr.uspto.gov/>, last visited March 16, 2026.

ステータス	権利継続中
商品・役務	第 9 類：ダウンロード可能な子ども向け教育用ソフトウェア；等 第 41 類：コンピュータ及びコンピュータソフトウェアの分野における会議の企画及び開催 等
分類	第 9 類、第 41 類
登録番号	7516976 ³²⁸
審査の経過及び拒絶理由の概要	2022/7/13 出願 2023/5/1 中間指令（出願時の商品「House mark for a full line of computer software and user manuals sold as a unit therewith」という表現において、ソフトウェアについて、次の点が明確にされていないこと： （１）ソフトウェアの目的又は機能及び内容又は利用分野（内容・分野が特定される場合） （２）ソフトウェアの形式が「ダウンロード可能（downloadable）」「記録済み（recorded）」「オンラインでの非ダウンロード型（online non-downloadable）」のいずれであるか、明確にする必要があるとの要求。） 2023/5/19 指令に対する応答（指令に基づき、商品・役務の表現を補正）

■事例 2：CheePop

文字標章	CheePop
ステータス	権利継続中
商品・役務	第 9 類：ダウンロード可能なコンピュータ用ウイルス対策ソフトウェア、ダウンロード可能なコンピュータのセキュリティ及びプライバシー保護ソフトウェア、具体的には、オンライン上のプライバシー及びセキュリティを監視するためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア 等
分類	第 9 類

³²⁸ USPTO, Trademark Status & Document Retrieval(TSDR), JUSTSYSTEMS (Serial No. 97501362), https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=7516976&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch, last visited March 16, 2026.

登録番号	6180980 ³²⁹
審査の経過及び拒絶理由の概要	2019/4/18 出願 2019/6/27 中間指令（第9類で適切に分類するためには、出願人はソフトウェアが「ダウンロード可能」又は「記録可能」であることを明記しなければならない。さらに、「コンピュータのセキュリティ及びプライバシー保護ソフトウェア」の機能を明確にする必要があるとの要求。） 2019/12/16 指令に対する応答（指令に基づき、商品・役務の表現を補正）

1. 3 ユーザーからの意見及び今後の動向

（1）現時点での当局の取り扱いに対するユーザーの反応

- 商標審査手続マニュアル等を改訂する際には、米国特許商標庁は、ユーザーからのフィードバックを得るために意見を募集している。
- 国際分類第11版において、アルファベット順一覧表に「ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム」が掲載されたことを受けた「コンピュータプログラム」関連の商品・役務に関する改訂（TMEP 1402.03(d)）に対するユーザーの全体的な反応は好意的なものであった。好意的だった理由は、この改訂以前は、混同のおそれがあるとして引用の対象となっていた登録商標の「ソフトウェア」関連の指定商品が、出願人が使用する「ソフトウェア」とは目的や用途等が異なり無関係であるにもかかわらず、一律に混同のおそれがあるとして、後願の出願人は拒絶査定を受けていたものの、この改訂により、その問題が解決されたからである。

（2）コンピュータプログラム 関連の商品・役務の表示の明確性に関する当局の今後の動向 確認されなかった。

1. 4 コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関連した事例 確認されなかった。

1. 5 商品・役務の類否

（1）法律・規則・ガイドラインの規定

①法律の規定

登録されている商標、又は以前に他人が米国で使用し、かつ放棄されていない商標若しくは商号に酷似しており、出願人の商品に使用され、又はこれに関連して使用された場合に、混同

³²⁹ USPTO, Trademark Status & Document Retrieval(TSDR), CheePop (Serial No. 88391769),

https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=88391769&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch, last visited March 16, 2026.

を生じ、過誤を生じ、又は欺瞞するおそれがある商標からなるか、若しくはこれらを含むものは登録することができない。【ランハム法第2条(d)】

②ガイドラインの規定

ランハム法第2条(d)に基づき、混同のおそれを判断する際は、商品・役務が同一である必要のみならず、競合している必要もない。商品・役務自体が互いに混同されるかどうかではなく、消費者がそれらの出所を誤認するかどうかの問題となる。【TMEP1207.01(a)(i)】

この場合、同一又は類似の商標が、一方では商品に、他方ではその商品に関連する役務に使用される場合、混同のおそれが生じやすいと考えられる。この際、例えば、以下のように、当該商品・役務が一般に同一の出所から提供されると広く認識されている場合、関連性を立証することは容易である。例を以下に示す。【TMEP1207.01(a)(ii)】

- 役務「データ・文書の電子送信」に対し、商品が「ファクシミリ機器、コンピュータ、ソフトウェア」である場合、役務の提供に商品が直接用いられるため、関連性は高いとされる。

また、先行する登録商標の指定商品・指定役務が広範、たとえば、当該商品・役務の性質、種類、流通経路、購入者層について制限がない場合については、以下のとおり判断するものとし、何ら用途や目的等が限定化されていないにも関わらず、範囲を制限してはならない。そのため、後願の出願人が自らの商品の用途や目的などを明確にし、商品・役務の範囲を狭めたとしても、先行商標との混同のおそれを回避することにはならない。【TMEP1207.01(a)(iii)】

- 当該商品は、その範囲に属するすべてのものを包含する
- 当該商品は、通常想定されるすべての流通経路を通るものと推定される
- 当該商品は、すべての購入者層に向けられているものと推定される
 - 例：「magnetic disks に記録されたコンピュータプログラム」と広く記載がある場合、それはあらゆる種類のコンピュータプログラムを含むものと推定される。

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否に関する規定

「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」に関連する商品・役務の類否に関する特別な規定はないものの、1. 1 (2)に記載のとおり、当該商品・役務を含む商標について、混同のおそれを適切に判断するため、商標審査手続マニュアルの改訂により、TMEP1402.03(d)及び1402.11(a)(xii)の規定が設けられた。

- 商標出願における指定商品・指定役務中、「ソフトウェア」に関連する商品・役務については、併せて記載された機能や目的が商品・役務の関連性を検討する際に重要である。
- 例えば、A 者が「会計分野で使用するダウンロード可能な表計算ソフトウェア」を対象とする出願をしたところ、それに先行する B 者の登録商標の指定商品中に「レストラン予約用のダウンロード可能なモバイルアプリケーションソフトウェア」が含まれている場合、両当事者の商品に関連性があるとは見なされないと考えられる。
- 一方で、仮に B 者の先行登録商標の指定商品中に「財務データベース管理用のダウン

ロード可能なコンピュータソフトウェア」が含まれていた場合、両当事者の商品に関連性があるとみなされる可能性がある。

1. 6 コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否判断に関連した事例

Axis AB v. Axzez LLC, Opp. No. 91277162, 2025 TTAB LEXIS 165, at *44 (TTAB 2025)³³⁰

出願人の指定役務「ダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供」が先行商標の指定商品「映像監視装置用オペレーティングソフトウェア」と機能が完全に一致し、混同のおそれ認められた事例（米国特許商標庁商標審判部 **Opposition No. 91277162**）

本事案は、出願人が第 42 類の役務「監視機器及びセキュリティシステムを管理するための、ダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアを提供する映像監視サービス (VSaaS: Video Surveillance as a Service)」を指定して出願したところ、第 9 類の商品「映像監視装置用オペレーティングソフトウェア」等を含む先行商標の権利者から、混同のおそれを理由に異議を申し立てられたものである。

審判においては、商品・役務の類似性を判断するにあたっては、両当事者が商標出願・商標登録している指定商品・指定役務の記載そのものに基づいて行う必要があり、そして、混同のおそれは、双方の商品・役務が何らかの形で関連している場合、又は市場での提供状況から、同一の出所であると誤認される可能性がある場合をいうと言及された。

そのうえで、出願人の役務は結局のところ、「監視機器及びセキュリティシステムを管理するための非ダウンロード型ソフトウェア」を提供するものであり、異議申立人の先行商標の指定商品「映像監視装置用オペレーティングソフトウェア」とは、機能が完全に一致していると判断された。

³³⁰ Axis AB v. Axzez LLC, Opposition No. 91277162 (TTAB 2025),

<https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=91277162&pty=OPP&eno=49>, last visited March 16, 2026.

2. カナダ

2. 1 表示の明確性

(1) 商標一般に適用される規定

商標登録出願の際は、一般的な商取引で用いられる語を使用した商品・役務を指定しなければならない。【カナダ商標法第 30 条(2)(a)】³³¹

また、カナダ商標法第 30 条(2)(a)に基づく商品・役務の記載は、その記載自体で内容を特定できる方法で記載しなければならない。【カナダ商標規則第 29 条】³³²

そして、商品及び役務の表示として記載された語について、同業他社が同種の商品・役務を説明するために使用している言語及び範囲と類似していることが調査により明らかになった場合、それは一般的な商取引で用いられる語による記載とみなされる。この点、商品・役務の記載内容が理解可能であるというだけでは、それが業界で慣習的に使用されている語であるとはいえない。【商標審査マニュアル 2.4.5.1】³³³

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務に適用される規定

商標審査マニュアルでは、商品・役務が明確であると判断可能な場合の要件として、商品・役務の記載により、権利範囲が不当に広範なものとはならないか否かという観点が記載されているところ、例として、「computer software (コンピュータソフトウェア)」は漠然としすぎており、非常に広範な記載であるとされている。【商標審査マニュアル 2.4.5.1】

また、「computer software」(コンピュータソフトウェア)や「computer programs」(コンピュータプログラム)の記載だけでは不明確であり採用は認められず、ソフトウェアの具体的な機能を記載する必要がある、機能から用途や分野が明確でない場合、さらに用途・分野も記載する必要がある。【商標審査マニュアル 2.4.5.10】

さらに、カナダでは特殊な商品及び役務に関するガイドライン「Specificity Guidelines for Goods and Services」³³⁴も整備されている。

同ガイドラインでは、区分ごとに商品・役務に関する詳細な情報が提供されているところ、第 9 類の「computer software (program)」(コンピュータソフトウェア (プログラム))について、ソフトウェア又はプログラムの機能が明確に記載されているのみならず、さらに、その機能自体から、使用する分野が特定できるものでなければならない旨記載されており、具体的な商品の記載例として以下の表示が挙げられている。

- 工業製品のデザイン及び開発における使用のための二次元又は三次元シミュレーション用コンピュータソフトウェア
- ビデオゲームを制作するためのコンピュータソフトウェア

³³¹ Government of Canada, Trademarks Act (R.S.C., 1985, c. T-13), as amended Apr. 1, 2025, <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-13/index.html>, last visited March 16, 2026.

³³² Government of Canada, Trademarks Regulations (SOR/2018-227), as amended Apr. 1, 2025, <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-227/index.html>, last visited March 16, 2026.

³³³ Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Trademarks Examination Manual, <https://manuels-manuals.opic-cipo.gc.ca/w/ic/TM-en>, last visited March 16, 2026.

³³⁴ CIPO, Specificity Guidelines for the Goods and Services, <https://manuels-manuals.opic-cipo.gc.ca/w/ic/sggsm-en>, last visited March 16, 2026.

- 医療用の画像処理用コンピュータソフトウェア

また、同ガイドラインでは、第 42 類の役務「software as a service (SaaS)」(サービスとしてのソフトウェア (SaaS)) について、具体的な機能及び使用する分野を明確にすることと記載されており、具体的な役務の記載例として以下の表示が挙げられている。

- 登録ユーザーが聴覚学者と接続するためのサービスとしてのソフトウェア (SaaS)
- 医療従事者の情報を管理するためのサービスとしてのソフトウェア (SaaS)
- 顧客関係管理 (CRM) に使用するためのサービスとしてのソフトウェア (SaaS)
- テキストを音声に変換するサービスとしてのソフトウェア (SaaS)

(3) 許容・非許容の表示のリスト

カナダ知的財産庁が公開している Goods and Services Manual (商品・役務マニュアル)³³⁵ は、これまでに申出された案件の審査において、商品・役務の表示として明確なものと認められた表示の情報を提供するデータベースである。商品・役務マニュアルを、商標出願の際に適切な商品や役務を指定する際の参考情報として活用することが可能である。

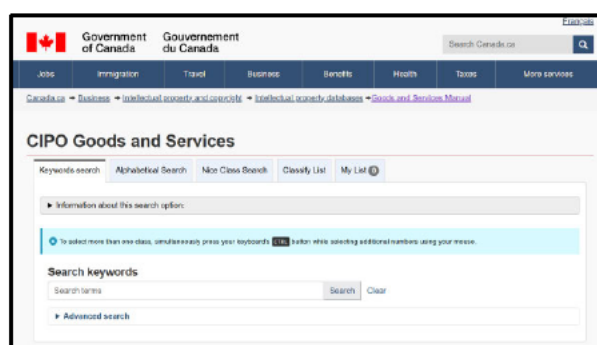


図 2-1-2 Goods and Services Manual のトップ画面

ここで、カナダにおいて「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」商品及び役務の表示として認められた表示について、以下の表にて代表的なものを示す。

表 2-1-3 カナダにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の商品（第 9 類）の表示として認められた表示

商品名（原語）	商品名（日本語訳）
coloring and drawing computer programs that provide learning activities of creative expression for children	子供向けの創造的表現の学習活動を提供する着色及び描画用コンピュータプログラム

³³⁵ CIPO, Goods and Services Manual, <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/trademarks/goods-and-services-manual>, last visited March 16, 2026.

computer programs for accessing information in the field of dietary supplements	栄養補助食品分野の情報アクセス用コンピュータプログラム
computer programs for project management	プロジェクト管理用コンピュータプログラム
computer utility programs for file management	ファイル管理のためのコンピュータユーティリティプログラム
downloadable computer programs for accounting	会計用のダウンロード可能なコンピュータプログラム
downloadable invoicing computer programs	ダウンロード可能な請求書発行用コンピュータプログラム
diagnostic computer software for processing and reporting fuel cell current and voltage testing information for use in fuel cell test stations	燃料電池試験ステーションで使用するための燃料電池電流及び電圧試験情報を処理及び報告する診断用コンピュータソフトウェア
downloadable and recorded computer software for medical diagnostic imaging for use in diagnosis and treatment of lung diseases and conditions	肺疾患及び状態の診断と治療に使用される医療診断画像のためのダウンロード可能かつ記録されたコンピュータソフトウェア
computer-aided manufacturing (CAM) software for general use	コンピュータ支援による製造 (CAM) のための汎用ソフトウェア
computer software to create, print, and track checks and purchase orders	小切手及び購入注文書を作成、印刷、追跡するためのコンピュータソフトウェア
computer software to enable the transmission of photographs to cellular telephones	携帯電話への写真送信を可能とするコンピュータソフトウェア
computer software to track sales, expenses, and payments	売上、経費及び支払いの追跡を可能とするコンピュータソフトウェア
computer software for use in tracking the intellectual property rights of composers of music	音楽作曲家の知的財産権を追跡するためのコンピュータソフトウェア
computer software for database management	データベース管理用コンピュータソフトウェア

(出所) カナダの Goods and Services Manual に基づいて作成 (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)

表 2-1-4 カナダにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の役務 (第 42 類) の表示として認められた表示

役務名 (原語)	役務名 (日本語訳)
duplication of computer programs	コンピュータプログラムの複製
installing computer programs	コンピュータプログラムのインストール
leasing of computer programs	コンピュータプログラムのリース
developing and updating computer software	コンピュータソフトウェアの開発及び更新
design, updating and rental of computer software	コンピュータソフトウェアの設計、更新及びレンタル
configuration of computer software	コンピュータソフトウェアの設定
computer software programming services	コンピュータソフトウェアのプログラミングサービス
installation of computer software	コンピュータソフトウェアのインストール

(出所) カナダの Goods and Services Manual に基づいて作成 (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- 出願人は、商品・役務マニュアルに記載されていない用語を用いて商品・役務を指定することも可能である。その場合、同マニュアルに掲載されている用語と同じ程度に具体的な記載であれば、審査において採用される可能性もある。

2. 2 審査係属中における審査官とのコミュニケーション

(1) 指定商品・指定役務の審査のプロセス

一般的な商取引で用いられる語を使用した商品・役務を指定しなければならない旨を定めたカナダ商標法第 30 条(2)の要件を充足していない商標出願については、拒絶される。【カナダ商標法第 37 条(1)(a)】

審査官は、出願を拒絶する前に、出願人に対しその理由を通知し、出願人が当該拒絶理由に対し応答するための十分な機会を与えなければならない。【カナダ商標法第 37 条(2)】

審査官から通知する拒絶理由には、「指定された期間内に適切な応答が行われない場合、審査官は当該出願を放棄したものとして扱う。」旨が記載されるところ、出願人が 6 か月以内に適切な応答をしなかった場合、当該出願は放棄されたものとして扱われる。【カナダ商標法第 36 条、

商標審査マニュアル 6.3】

(2) 許容される補正の範囲

商標出願における商品・役務の記載は、商標登録前であれば補正が可能である。【カナダ商標規則第 35 条(1)】

なお、元々の出願に含まれる商品・役務の記載から拡大する補正をすることはできない。【カナダ商標規則第 35 条(2)(c)】

(3) その他のコミュニケーション

審査官は、拒絶理由を通知する前に、出願人又は代理人に電話をして説明するか、補正のために必要な情報を含むボイスメールを残す場合がある。

審査官からこのようなアプローチがあった場合、出願人又は代理人は、電話の後、5 営業日以内に補正等の対応を行った書面を提出しなければならない。審査官は、当該書面が提出された後その補正を処理し、審査を続行する。5 営業日以内に書面が提出されない場合は、通常どおり拒絶理由が通知される。【商標審査マニュアル 6.5.3】

- 最初の拒絶理由通知においては、拒絶理由の対象である商品・役務の記載をハイライトする、下線を引く、太字にするなどが行われるのみで、通常補正案が提示されることはない。再度の拒絶理由通知が必要になるなど、商品・役務の表示に関して、一度の応答では拒絶理由が解消しなかった場合などに、二回目の拒絶理由通知の際などに補正案が提示されることがある。

(4) コンピュータプログラム関連の出願の補正の事例

確認されなかった。

2. 3 ユーザーからの意見及び今後の動向

(1) 現時点での当局の取り扱いに対するユーザーの反応

- ほとんどの出願人及び実務家は、カナダ知的財産庁における商品・役務の明確性に関する運用が過度に厳格であるとは感じている。
- 一方で、同時にほとんどのユーザーは、「コンピュータソフトウェア」及び「コンピュータプログラム」関連の商品・役務については、機能又は使用分野を特定すべきであるという点には同意している。なぜなら、単なる「コンピュータソフトウェア」及び「コンピュータプログラム」の表示は、全ての分野全体を包含することになるが、実際に権利者によって使用される製品は、たいてい特定の分野で使用するための特定の機能を持っているからである。現在では、様々な分野にわたって非常に多くの種類のソフトウェアが存在することからすると、カナダの運用は、取引の実情を反映しており、異なる分野のソフトウェアについて類似の商標が共存することが可能であるからである。

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関する当局の今後の動向確認されなかった。

2. 4 コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関連した事例

Harman International Industries, Inc. v Aastra Technologies Limited, 2015 TMOB 220 (CanLII)³³⁶

指定商品中の「コンピュータソフトウェア」に関する記載の明確性が判断された事例

本事案は、出願商標の指定商品中、一般的な商取引で用いられる語を使用したものではない商品が含まれるため、カナダ商標法第 30 条(2)(a)の要件を充足していないとして異議申立がされたもので、異議の対象となった指定商品は、「...and computer software for use therewith」(それに付随して使用されるコンピュータソフトウェア)である。

審判では、カナダ商標法第 30 条(2)(a)の要件が充足されているかについては、商品・役務の記載が一般的な商取引で用いられる語を使用したものであるか、そしてその記載自体で内容を特定できる表示であるかどうかを確認する必要がある、「コンピュータソフトウェア」については、特定の機能を明記しなければならない、使用分野が明らかではない場合はこれについても明記する必要があると言及した。

そして、出願人の指定商品の記載全体をみるに、「ソフトウェア」の特定の機能（ビデオ及び音声会議）と使用分野（電話、ハンドセット、スピーカー用）が記載されていることから、商品の記載としては明確であると判断された。

Ridout & Maybee LLP v Corsonnel Corp, 2007 CanLII 80936 (CA TMOB)³³⁷

ソフトウェア関連商標において指定商品・指定役務の記載が不明確で広範すぎるとして出願が拒絶された事例

本事案は、出願商標の指定商品中、一般的な商取引で用いられる語を使用したものではない商品が含まれるため、カナダ商標法第 30 条(2)(a)の要件を充足していないと異議申立がされたもので、異議の対象となった指定商品は、「ビジネストランザクションソフトウェア」である。

審判では、出願人の指定商品「ビジネストランザクションソフトウェア」という表現はあまりに広範かつ、曖昧であり、一般的な商取引で用いられる語とはいえないと判断された。

³³⁶ Harman International Industries, Inc. v Aastra Technologies Limited, 2015 TMOB 220 (CanLII),

<https://canlii.ca/t/gmvkv>, last visited March 16, 2026.

³³⁷ Ridout & Maybee LLP v Corsonnel Corp, 2007 CanLII 80936 (CA TMOB),

<https://www.canlii.org/en/ca/tmob/doc/2007/2007canlii80936/2007canlii80936.html>, last visited March 16, 2026.

なお、出願人は多少商品の内容を説明しているものの、その説明からソフトウェアが使用されている事業分野が明らかではなく、商品が明確であるといえるためには、ソフトウェアの種類及び事業分野に関するより具体的な情報を提供する必要があるとして、当該商品は、不明確であると判断された。

2. 5 商品・役務の類否

(1) 法律・規則・ガイドラインの規定

●法律の規定

商標が、先行する登録商標と混同を生じさせるものであるときには、その商標は登録されない。【カナダ商標法第 12 条(1)(d)】

なお、商標の使用が他の商標と混同を生じさせるとは、両商標が同一地域で使用された場合に、その商標に関連する商品・役務が、同一人によって製造・販売・賃貸・提供されていると推測されるおそれがあることをいうところ、商品・役務が同一の一般的な分類に属するか、又はニース分類の同一の区分であるかどうかは問わない。【カナダ商標法第 6 条(2)】

商標が混同を生じさせるものかどうかを判断するにあたり、裁判所又は審査官は、場合に応じて、以下の事項を含むあらゆる事情を考慮する。【カナダ商標法第 6 条(5) (a) ～ (e)】

- ・ 商標の本来有する識別力、及びそれらが周知となっている程度
- ・ 商標が使用されている期間の長さ
- ・ 商品、役務、又は事業の性質
- ・ 取引の性質
- ・ 外観、称呼、又はそれらによって暗示される観念を含む、商標間の類似の程度

●ガイドラインの規定

出願商標が登録商標と混同を生じるおそれがあると認められる場合、審査官はカナダ商標法 12 条(1)(d)に基づき拒絶しなければならないところ、その際は、カナダ商標法 37 条(2)に基づき、審査官はその理由を出願人に通知し、出願人には反論の機会が与えられる。【商標審査マニュアル 3.5.1】

なお、審査官は、出願商標が他の商標と混同を生じるおそれがあるかどうか判断に迷う場合、所定の方法によりその商標出願を公告しなければならない、判断に迷う対象となる商標が登録商標である場合は、その権利者に対し、出願公告について書留郵便で通知される。【商標審査マニュアル 3.3.7】

カナダ商標法第 6 条(5)(d)における「事業の性質」を判断するにあたっては、以下の観点に留意する旨が記載されている。【商標審査マニュアル 3.2.1.4】

- ・ 同じ販売チャネルで取り扱われる場合、商品が異なっても混同しやすい
- ・ 卸売 vs 小売など、顧客の専門性にもより混同のおそれは変わる
- ・ 現状の販売方法ではなく、法的に販売可能なチャネルも考慮する

そして、混同のおそれを判断するにあたり、審査官は、一般需要者の立場に立ち、「不完全な記憶を有する一般需要者」が、出願商標に関連する商品・役務と先行する商標に関連する商品・役務が、同一の者によって製造・販売・賃貸・提供されていると推測するおそれがあるかどうかを判断しなければならない。【商標審査マニュアル 3.3】

さらに、同マニュアルにおいては、混同のおそれを判断するにあたって重要となる視点は、

極めて注意深く慎重な購買者の視点でもなければ、反対に急いでいる間抜けの視点でもなく、その中間に位置する「普通に急いで買い物をする一般需要者」の視点が基準となり、軽率で注意散漫な需要者を前提とするものでも、高度な教育を受けた専門家を基準とするものでもなく、普通の知能を持ち、通常の注意力を働かせる平均的な人が誤認する可能性を基準とする旨記載されている。【商標審査マニュアル 3.3.1】

なお、審査官や裁判官は、このような普通の人々の一般的な態度と反応を評価する必要があるものの、高額商品を購入するような専門的・高度な知識を持つ消費者であっても、混同のおそれが完全に存在しないわけではないことを理解しておく必要があるとも記載されている。【商標審査マニュアル 3.3.1】

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務に関する規定

カナダでは、コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否について、直接的に判断基準を示した規定・ガイドライン等は確認されなかった。

2. 6 コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否判断に関連した事例

Invensys Systems, Inc v Wondershare Software Co, 2013 TMOB 53 (CanLII)³³⁸

コンピュータソフトウェア関連の指定商品について、商品の性質に重複があるとして類似と判断された事例

本事案は、出願人が第9類の商品「ワープロ用コンピュータソフトウェア、データウェアハウジングを自動化するコンピュータソフトウェア、コンピュータユーティリティファイル保存プログラム；コンピュータウイルス保護ユーティリティプログラム、コンピュータオペレーティングプログラム」及び第42類の役務「コンピュータプログラミング、ソフトウェア設計、コンピュータシステム監視、コンピュータプログラムの複製」等を指定して出願したところ、第9類の商品「製造プロセス制御用コンピュータソフトウェア、製造プロセス制御用のオペレーターマシンインターフェイスソフトウェア及び関連ユーザーマニュアル」を指定商品に含む先行商標の権利者から、混同のおそれを理由に異議を申し立てられたものである。

審判においては、出願人の商品と先行商標の権利者の商品は、いずれも商品の性質が重複することに鑑み、流通経路も重複する可能性があるとして推認される旨判断されたものの、役務については、出願人の前記役務のうち、「ソフトウェア設計」のみが類似し、その他の役務はすべて先行商標の権利者の前記商品とは無関係であり、非類似と判断された。

Mastercard International Incorporated v MASTERCOM Consulting Ltd., 2019 TMOB 98 (CanLII)³³⁹

³³⁸ Invensys Systems, Inc v Wondershare Software Co, 2013 TMOB 53 (CanLII),

<https://www.canlii.org/en/ca/tmob/doc/2013/2013tmob53/2013tmob53.html>, last visited March 16, 2026.

³³⁹ Mastercard International Incorporated v MASTERCOM Consulting Ltd., 2019 TMOB 98 (CanLII),

「コンピュータプログラム」関連の商品・役務について、混同のおそれの判断にあたり、当事者の実際の取引の証拠が有用であるとされた事例

本事案は、出願人が第 42 類の役務「保険業界向けの保険契約管理のためのコンピュータソフトウェアの開発・提供・サポート」を指定して出願したところ、第 9 類の商品「コンピュータプログラム」等を含む先行商標の権利者から、混同のおそれを理由に異議を申し立てられたものである。

審判においては、商品・役務の混同のおそれを検討する際には、出願商標の願書に記載された商品・役務の表示そのものと、異議申立人の登録原簿に記載された商品・役務の表示そのものから比較する必要があるものの、文言に含まれ得るあらゆる取引ではなく、当事者が意図するであろう事業・取引の類型を判断する観点から検討されるべきである旨言及され、この点について当事者の実際の取引の証拠が有用であったとした。

そして、「コンピュータプログラム」と「コンピュータソフトウェア」は一般に互換的であると解釈したうえで、異議申立人が提示した使用に関する証拠を鑑みても、異議申立人の従事する事業においては、保険サービスが含まれておらず、保険業界で実際に事業に関与し、評判を得ていることを示すには不十分であると判断された。

なお、結局本事案においては、出願人による反証がされなかったため、両当事者の取引経路は重なり得ると認定され、類似すると判断された点に留意する必要がある。

3. 欧州 (EUIPO)

3. 1 表示の明確性

(1) 商標一般に適用される規定

① EU 商標規則の規定

商標登録出願をする際は、商品・役務を指定して記載しなければならない、記載する商品・役務は、権限を有する当局及び事業者がその記載のみをもって権利範囲を確定できるほどに、明確かつ正確に記載されていなければならない。【EU 商標規則³⁴⁰第 31 条 (1) (c)】【EU 商標規則第 33 条(2)】

さらに、不明確な表示に係る出願については、欧州連合知的財産庁により指定された期間内に明確な表示へと補正しない場合には、その出願は拒絶される。【EU 商標規則第 33 条(4)】

② 商標・意匠審査ガイドラインの規定

欧州連合知的財産庁は、商品・役務に関する審査の際、以下の観点で判断を行う。【商標・意匠審査ガイドライン³⁴¹ PartB Section3 1 Introduction】

- 各商品・役務は十分に明確かつ正確であるか
- 各商品・役務は指定された分類に属しているか
- 商品・役務の記載に欠陥があるか
- 欠陥が是正されない場合は、出願を全部又は一部拒絶する【EU 商標規則第 41 条(4)及び(8)】

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務に適用される規定 確認されなかった。

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- EUIPO においては、「コンピュータソフトウェア」や「コンピュータプログラム」といった広範な用語を指定商品の表示として用いることは許容されてきており、目的、機能、用途を明確にする必要もない。
- これまで「ソフトウェア」といった広範な表示について、審査段階で拒絶を受けた経験はない。実務上、こういった表示が争点となるのは通常、第三者による異議申立があった際であると考えられる。

(3) 許容・非許容の表示のリスト

³⁴⁰ EUR-Lex, Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1506417891296&uri=CELEX:32017R1001>, last visited March 16, 2026.

³⁴¹ EUIPO, Trade mark and Design guidelines, <https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2231846/trade-mark-guidelines/1-introduction>, last visited March 16, 2026.

欧州連合知的財産庁が公開している「TMclass」³⁴²を使用して、商標登録出願前に採用可能な商品・役務を検索することが可能である。当該ツールは、EU 内外の知的財産庁の分類に関するデータベースを統合し、商品・役務の表示として各知的財産庁で採用可能なものの情報を提供している。【商標ガイドライン PartB Section3 3】



図 2-1-3 TMclass のトップ画面

ここで、欧州において「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」に関連する商品・役務の表示として、TMClass に掲載されている代表的な表示を以下の表に示す。

表 2-1-5 欧州において「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の商品（第 9 類）の表示として認められた表示

商品名（原語）	商品名（日本語訳）
Computer programs	コンピュータプログラム
Downloadable computer programs	ダウンロード可能なコンピュータプログラム
Recorded computer programmes	記録されたコンピュータプログラム
Computer programs for document management	文書管理用コンピュータプログラム
Computer software	コンピュータソフトウェア
Downloadable computer software	ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア
Educational computer software	教育用コンピュータソフトウェア
Computer software, recorded	コンピュータソフトウェア、記録済み
Computer software for entertainment	娯楽用コンピュータソフトウェア

³⁴² EUIPO, TMclass, <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>, last visited March 16, 2026.

(出所) 欧州の TMclass に基づいて作成 (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)

表 2-1-6 欧州において「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の役務 (第 42 類) の表示として認められた表示

役務名 (原語)	役務名 (日本語訳)
Duplicating computer programs	コンピュータプログラムの複製
Editing of computer programs	コンピュータプログラムの編集
Writing of computer programs	コンピュータプログラムの作成
Computer program maintenance services	コンピュータプログラム保守サービス
Computer program updating services	コンピュータプログラム更新サービス
Computer software design	コンピュータソフトウェアの設計
Computer software development	コンピュータソフトウェアの開発
Copying of computer software	コンピュータソフトウェアの複製
Computer software maintenance services	コンピュータソフトウェアの保守サービス

(出所) 欧州の TMclass に基づいて作成 (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)

3. 2 審査係属中における審査官とのコミュニケーション

(1) 指定商品・指定役務の審査のプロセス

欧州連合知的財産庁は、審査において、商品・役務の記載について修正する必要があると判断した場合、拒絶理由通知を通知する。その際、欧州連合知的財産庁は過去に採用された表示の例などを提示することがある。出願人による応答期限は 2 か月であり、延長は 1 回のみ可能である。特別な事情がある場合を除き、それ以上の延長は認められない。【商標・意匠審査ガイドライン PartB Section3 5.2】

(2) 許容される補正の範囲

① EU 商標規則の規定

出願人は、いつでも指定商品・指定役務を制限させることができ、また文言の補正等を行うことができる。しかし、この補正は商品・役務の範囲を拡張させるものであってはならない。【EU 商標規則第 49 条(1)(2)】

② 商標・意匠審査ガイドラインの規定

出願人は、以下に記載する状況を解決するため、EU 商標規則第 49 条(1)に基づき、指定商品・指定役務の補正等を行うことができる。【商標・意匠審査ガイドライン PartB Section3 5.3】

- 指定商品・指定役務の範囲を明確化する

- 絶対的拒絶理由に基づく拒絶理由通知を解消する
- 不明確又は不正確な商品・役務の表示をより具体的に特定する
- 紛争を解決する

そして、ガイドライン上では「制限」と「補正」について明記している。

制限【商標・意匠審査ガイドライン PartB Section3 5.3.2】

制限とは、権利範囲を限定することとして理解されるべきであるところ、原則として以下ののようなものをいう。

- 指定商品・指定役務から特定の表示を削除すること
- 広範な表示について、その表示に含まれる特定の商品・役務、又はその下位概念にある一つ又は複数への表示へと修正すること
- 広範な表示について、その表示に含まれる特定の商品・役務、又はその下位概念にある一つ又は複数の表示を除外すること

補正【商標・意匠審査ガイドライン PartB Section3 5.3.3】

補正とは、権利範囲を変更したり商品・役務の性質に影響を与えたりすることなく、特定の商品・役務の例示を行う手段として理解されるべきであるところ、原則として以下のようなものをいう。

- 出願時の指定商品・指定役務の範囲にすでに含まれている商品・役務を例示すること
- 出願時の指定商品・指定役務の範囲にすでに含まれている商品・役務を削除すること
- 商品・役務の特徴を明確化又は除外すること

(3) その他のコミュニケーション

欧州連合知的財産庁では、「Pro bono support（無償の専門支援）」を、自身の母語（EU で広く使用されている言語）で受けられる専用ページが設けられている。申請書に必要事項を記入することで、知的財産の専門家と直接やり取りを行うことが可能である。³⁴³

(4) コンピュータプログラム関連の出願の補正の事例

確認できなかった。

3. 3 ユーザーからの意見及び今後の動向

(1) 現時点での当局の取り扱いに対するユーザーの反応

- 欧州では、ソフトウェアを指定する際、その機能や目的を明確にすべきだというユーザーからの公式な意見は存在しないと思われるが、Skykick 判決（本報告書第2部第

³⁴³ EUIPO, Pro bono support, <https://www.euipo.europa.eu/en/sme-corner/free-ip-support/overview>, last visited March 16, 2026.

1章4. 4参照)以降、英国及びEUにおいて、権利者・出願人や実務家の間で、広範な指定に伴うリスクへの認識が確実に高まっている。そのため、悪意に基づく異議申立がされるおそれを回避し、また第三者の登録商標との衝突を避けるために、出願人はより限定的で、かつ、事業として必要な分野に絞って出願することを好むようになると考えられる。

- 英国の Skykick 判決をうけて、欧州における代理人や出願人の実務に変化が生じつつあると考えている。特に、「コンピュータソフトウェア」のみといった広範な意味をもつ語を指定して出願した場合、今後、第三者から異議申立を受ける可能性ははるかに高くなると思われる。そのため、クライアントは自らが事業として行っている特定の種類のソフトウェアに沿って、用途などを明確化するようになってきている。

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関する当局の今後の動向

- 欧州におけるソフトウェアに関連する商品の明確性に関する議論については、欧州連合知的財産庁よりも英国知的財産庁の運用の方が進展している。英国知的財産庁の実務慣行指針 (PAN) (脚注 351 参照)) によれば、その動向は以下の通りである。
 - 審査において、「明白かつ自明に広範」な指定に対しては、悪意の出願として扱い、定型的な拒絶を行う。
 - 英国知的財産庁においては、商品「コンピュータソフトウェア」について、現時点では定型的に拒絶されるわけではないものの、潜在的に問題がある広範な用語の一つであると明示している。出願人は、意図する使用に応じた適切な表記を慎重に検討するよう奨励されており、これは、例えば「会計ソフトウェア」又は「教育用ソフトウェア」といった表記の方がより適切であることを意味する場合もある。
- 欧州連合知的財産庁においては、「コンピュータソフトウェア」という用語を指定することは現在の実務でも引き続き許容されている。しかし、欧州連合司法裁判所の Skykick 判決によれば、過度に広範な商品の記載が将来的に問題となり得ることを示唆している。第三者から異議を申し立てられ、「誠実な使用の意思」がないと判断されれば、その登録が無効とされるおそれがある。

3. 4 コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関連した事例 確認されなかった。

3. 5 商品・役務の類否

(1) 法律・規則・ガイドラインの規定

① 法律・規則の規定

欧州では、先行する商標と同一又は類似のものがあつたとしても、直ちに拒絶されることはなく、先行する登録商標の権利者からの異議申立てがあつた際に、以下の観点に基づいて拒絶する。【EU 商標規則第8条(1)(a)(b)】

- 出願商標が先行する商標と同一であり、出願商標の商品又は役務が、先行する商標に係る商品又は役務と同一であること
- 出願商標が先行商標と同一又は類似であり、また、出願商標の商品又は役務が、先行する商標の商品又は役務と類似であることから、先行商標が保護される地域において、公衆の間で混同のおそれがある場合。この「混同のおそれ」には、先行商標との連想のおそれが含まれる。

商品・役務は、それらがニース分類の同一の区分に記載されていることのみをもって相互に類似するものとはみなされず、また、それらがニース分類の異なる区分に記載されているということのみをもって、相互に非類似であるともみなされない。【EU 商標規則第 33 条(7)】

②ガイドラインの規定

混同のおそれについて、EU 商標規則においてはその定義や「混同」が正確に何を指すのかについての記載はないところ、判例法により長らく確立されている原則として、混同のおそれの概念は基本的に次のような状況を指すと記載されている。【商標・意匠審査ガイドライン PartC Section2 Chapter1 3.1】

- 一般需要者が対立する商標を直接混同し、一方をもう一方と誤認する場合
- 一般需要者が対立する商標の間に関連性を見だし、問題となる商品・役務が同一又は経済的に関連する事業者から提供されていると考える場合（連想のおそれ）

そして、EU 商標規則第 8 条第 1 項では、商品・役務が同一又は類似であることが混同のおそれが成立する条件の一つとして挙げられているところ、裁判所においては、商品・役務が類似しているかどうかを判断するために、以下の要素が考慮される旨が記載されている。【商標・意匠審査ガイドライン PartC Section2 Chapter1 3.4.1】

- 性質（nature）
- 目的（intended purpose）
- 使用方法（method of use）
- 補完関係の有無（complementarity）
- 競合関係又は代替可能性の有無（competition or interchangeability）
- 流通経路／販売場所（distribution channels / points of sale）
- 関連需要者（relevant public）
- 通常の出所（usual origin）

そして、混同のおそれを判断する際に、関連する公衆が一般需要者と専門家の両方を含む場合には、公衆の一部、例えば一般消費者に混同のおそれが認められれば、それだけで異議申立てを認容するのに十分とされる。通常、一般需要者の方が混同を生じやすいため、一般需要者において混同のおそれが認められれば、専門家の認識に基づく審査は不要である。【商標・意匠審査ガイドライン PartC Section0 4.3】

- ソフトウェアに関連する商品・役務の類否判断についても、欧州連合知的財産庁が全ての案件で適用している商品・役務の類否判断と同じ基準によって判断されている。判断の際に常に考慮される要素として、商品の取引上の出所、その商品の用途、商品・役務の性質、商品・役務の間に補完的な関係があるか、またそれらが互いに競合しているか、すなわち市場において一方の製品が他方の代わりに選択される可能性があるかといった点が挙げられる。一方で、商品・役務がどのように使用又は提供されるか、どのように流通しているか、関連する需要者は誰かといった点も考慮されるものの、これらの重要度は、前記の要素と比べるとやや低くなると思われる。
- 例えば、「使用される分野」が共通する一方で、「対象となる需要者層」が異なるといったように、一部が共通するような複雑なケースにおける類否判断は、最終的には個別具体的な事実依存するものの、実務上の重要な指針として「需要者の認識」が挙げられる。具体的には、需要者が高度な専門知識を有していない場合に、実際は異なる用途のソフトウェアであっても、同一の企業によって製造又は提供されていると認識することが合理的であるかどうか焦点となる。すなわち、現実の市場において「目的が多少異なっている、同種のソフトウェアが同一の出所から提供されている」という実態があれば、それは商品間の関連性を肯定する方向に作用する。一方で、ソフトウェアの用途が全く異なり、かつ同一の企業がそれら双方の製品を製造又は提供している事例が市場に存在しない場合には、類否を否定する主張が可能となる。

(2) コンピュータプログラム又はコンピュータソフトウェアに関連する商品・役務に関する特別な規定の有無

商標・意匠審査ガイドラインでは、「ソフトウェア」関連の商品・役務の類否判断に関する指針が示されている。

①商品「ソフトウェア」と「ソフトウェア」を使用する機器・役務との関係について【商標・意匠審査ガイドライン PartC Section2 Chapter2 5.8.1】

- 現代では、ほぼ全ての電子機器やデジタル機器について、組み込まれたソフトウェアを用いて機能しており、ITや通信業界における金融・ビジネス関連の多くの役務も、ソフトウェアやコンピュータ支援型ソフトウェアに依存して提供されている実情がある。
- 一方で、このような事実のみをもって、ソフトウェアがそれを使用して機能する商品・役務と類似していると自動的に結論付けることはできない。
- ソフトウェアが機器や役務の不可欠な構成要素ではなく、それらとは独立して購入可能であり、例えば追加機能や異なる機能を提供するものである場合には、他の関連要素が適用されることを条件として、一定の類似性が認められる可能性がある。

②特定のソフトウェア同士の比較について【商標・意匠審査ガイドライン PartC Section2 Chapter2 5.8.2】

- ソフトウェアには多くの種類があり、その本質（コンピュータがタスクを実行するための命令の集合）は共通しているものの、ある種類のソフトウェアの目的が他の種類のソフトウェアと同じであるとは限らない。
- 特定のソフトウェア同士であっても、例えば以下のような要素により、非類似と判断される可能性がある。
 - 適用される分野の違い
 - 開発に必要な専門知識の違い
 - 対象となる需要者層が同じかどうか
 - 販売・流通チャネルが共通しているかどうか

- 「適用される分野」は、ソフトウェア関連の商品・役務の類否判断において最も影響力のある要素となることが多い。例えば、「医療診断用に設計されたソフトウェア」と「ビデオ編集用ソフトウェア」は、非類似と判断される可能性が高い。
- 「対象となる需要者層」も、極めて重要な判断要素となる。一例として、「専門エンジニア向けソフトウェア」と「子供向け教育用ソフトウェア」は、非類似と判断される可能性が高い。

③通信機器・コンピュータ・ソフトウェア（第9類）と通信サービス（第38類）との比較について【商標・意匠審査ガイドライン PartC Section2 Chapter2 5.8.3】

- コンピュータは一般的にネットワークに接続されており、自律的に使用されることの方が例外であるため、通信機器・コンピュータ・ソフトウェアは、それらが通信サービスへのアクセス又はサービスの実行を可能にする限りにおいて、相互に補完的な関係にあるといえる。したがって、これらの商品と役務は性質こそ異なるものの、目的、消費者層、流通チャネルが共通していることから、補完的な性質を有し、類似すると判断される。

（参考）コンピュータ及びソフトウェア（第9類）とコンピュータプログラミング（第42類）

【商標・意匠審査ガイドライン PartC Section2 Chapter2 5.10.5（～2021）³⁴⁴】

現行の商標・意匠審査ガイドラインでは本記載は削除されているものの、2021年版までは本項目が掲載されていたため、参考として以下のとおり紹介する。

「コンピュータプログラミング」とは、ソースコードを書く作業を含むプロセスであり、「コンピュータプログラム」とは、機械、特にコンピュータに所望の一連の操作を実行させるため

³⁴⁴EUIPO, Trade mark and Design guidelines, Part C, Section 2, Chapter, 2, 5.10 Information Technology, 5.10.5 Computers and software (Class 9) versus computer programming (Class 42), <https://euipo01app.sdlproducts.com/1778682/1704144/trade-mark-guidelines/5-10-5-computers-and-software--class-9--versus-computer-programming--class-42->, last visited March 16, 2026.

のコード化された命令の集合である。

そして「コンピュータ」とは、情報を組み立て、保存し、関連付け、あるいはその他の形で処理するための装置、とりわけプログラム可能で高速な数学的又は論理的操作を行う電子機器のことであるところ、コンピュータが動作するためにはプログラムが必要である。

また、「ソフトウェア」は、ハードウェアの機能を制御し、その動作を指示するプログラム、ルーチン、記号言語から構成される。

したがって、「コンピュータプログラミング」に関する役務は、コンピュータやソフトウェアと密接に関連しているといえる。これは、コンピュータ科学の分野において、コンピュータやソフトウェアの製造者が、システムを最新状態に保つためなどの理由により、コンピュータやソフトウェアに関連するサービスも一般的に提供するためである。

よって、商品・役務の性質そのものは同一ではないものの、両者の最終需要者及び生産者又は提供者は一致し、さらにこれらは補完関係にある商品・役務であるから、これらの商品・役務とは類似すると判断される。

- 「ソフトウェア」対「通信サービス」

一般原則として、「ソフトウェア」が例えば「コンピュータゲームソフトウェア」など特定の種類のものである場合は、通信サービスと自動的に類似すると判断されるものではない。この場合の類否判断は、当該ソフトウェアの性質、目的、及び用途に大きく依存する。

- 「ソフトウェア（第9類）」対「ソフトウェアの保守（第42類）」

ソフトウェアとソフトウェアの保守サービスは、それらの補完的な性質により、一般的に類似とみなされる。特に、2021年まで掲載されていた商標・意匠審査ガイドライン（※前述の参考を参照）には、「コンピュータプログラミング」の役務は、コンピュータやソフトウェアと密接に関連している」と明記されていた。ここでいうコンピュータプログラミングサービスには、ソフトウェアの開発、保守、インストールなどが含まれると考えられている。なお、現行の商標・意匠審査ガイドラインの PartC Section2 Chapter2 5.8 は、第9類と第42類の関係について明示的に言及していないものの、これまでの裁判例等は、両者の補完性及び類似性を一貫して支持している。

3. 6 コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否判断に関連した事例

Bezos Family Foundation v EUIPO (Case T-56/20)

出願人の非営利性や現状の主たる事業分野が異なるという事情は、混同のおそれの判断には影響しないと判断した事案（欧州連合一般裁判所 T-56/20）³⁴⁵

³⁴⁵ Case T-56/20, Bezos Family Foundation v EUIPO, Feb. 24, 2021,

https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/017569997/download/CLW/ECJ/2021/EN/20210224_T-56_20.pdf?app=caselaw&casenum=T-56/20&trTypeDoc=NA, last visited March 16, 2026.

本事案は、出願人が第9類の「コンピュータソフトウェア、すなわち、幼児の発達及び乳幼児教育の分野における情報提供、学習及び教育活動、ゲームを提供するためのモバイルアプリケーション」を指定商品として商標「VROO」の登録を求めたところ、第9類「コンピュータソフトウェア」及び「モバイルアプリケーション」を指定商品に含む先行商標「POP & VROOM」の権利者から異議を申し立てられたものである。

出願人は、異議申立人が著名な鉄道会社の関連企業であり、第9類及び第42類で指定する商品・役務についても数多くが交通分野に限定されていることから、異議申立人が権利を保有する「コンピュータソフトウェア」及び「モバイルアプリケーション」は当該範囲に限定されるべきである点、さらに出願人が指定する商品「コンピュータソフトウェア、すなわち、幼児の発達及び乳幼児教育の分野における情報提供、学習及び教育活動、ゲームを提供するためのモバイルアプリケーション」は、「子どもの教育の発達を高めたい」と考える親を対象としており、また、出願人は非営利団体であるため、これらの親は一般大衆には含まれず、専門家とみなすこともできないと主張した。

これに対し裁判所は、前提として混同のおそれを判断するにあたっては、当該商品・役務のカテゴリーに属する平均的消費者、すなわち合理的に情報を得ており、合理的に注意深く慎重な者を基準として考慮すべきあるとしたうえで、出願人の非営利性や現状の主たる事業分野が異なるという事情は、商標登録後の将来的な使用態様を制限するものではないため、混同のおその判断には影響しないと判断した。結局、先行商標が指定する「コンピュータソフトウェア」及び「モバイルアプリケーション」は、出願商標が対象とする「コンピュータソフトウェア、すなわち、幼児の発達及び乳幼児教育の分野における情報提供、学習及び教育活動、ゲームを提供するためのモバイルアプリケーション」を包含すると認定され、これらの商品は同一であると結論付けられた。

CON SOFT S.A. v László Bálint Horváth- et al.

一部の施設に設備が設置されているといった事実のみからでは、商品の関連性を示すには不十分であると判断された事例（欧州連合知的財産庁異議申立部 **Opposition No B 3 122 655**）³⁴⁶

本件は、出願人が登録を求める商標の指定商品のうち、第9類の「ソフトウェア、ダウンロード可能なソフトウェア、ダウンロード可能なコンピュータソフトウェアアプリケーション、電子部品（上記すべての商品は販売機専用のもの）」部分について、薬局向けの事業を行う異議申立人が権利を有する登録商標のうち、第9類の「業務管理用ソフトウェア」及び「電子商取引用ソフトウェア」との類否が争われたものである。

出願人は、自ら使用する「ソフトウェア」関連の商品については、あくまで販売機を運用する事業者向けであると主張し、これに対し異議申立人は、空港やラウンジといった場所に衛生用品や医薬品を扱う販売機が設置されている点や、自社ソフトウェアが現在は薬局向けに使われているが将来的に販売機向けソフトウェアが開発される可能性も否定できないと主張してい

³⁴⁶ Opposition No. B 3 122 655, CON SOFT S.A. v Horváth et al., EUIPO Opposition Division, Aug. 23, 2022, *available at* https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/018194649/download/CLW/OPP/2022/EN/20220823_003122655.doc?app=ca_selow&casenum=003122655&trTypeDoc=NA, last visited March 16, 2026.

た。

これについて審判部は、販売機が統合されたソフトウェアを利用して作動するのは一般的で、正常に作動するにあたりソフトウェアに依存しているともいえることから、この種のソフトウェアは販売機の不可欠な構成要素であると認定した。

そのうえで、こうしたソフトウェアの需要者の範囲は、販売機の製造者・生産者であり、機械本体と切り離して独立に購入される可能性は低いとも述べている。

一方、異議申立人の商品「業務管理用ソフトウェア」及び「電子商取引用ソフトウェア」は、提出証拠からそれぞれ、薬局の業務（在庫管理、顧客データ管理、処方箋管理等）を管理するため、オンラインショップを運営するためのソフトウェアであることが明らかであることから、空港やラウンジといった場所に衛生用品や医薬品を扱う販売機が設置されているという事実だけでは、両者の関連性を示すには不十分であると認定された。

また、商標が特定の商品に使用される予定であるかどうかは、混同のおそれの判断には影響しないとも認定され、結局、本件において両商品は、最終需要者が異なる点、目的も大きく異なる点、相互補完関係も競合関係もない点、製造者・流通経路が一致するとの証拠もない点から、非類似であると結論付けられた。

Manuel Marí Gómez v Ave Innovation s.r.o.

商品「ソフトウェア」と役務「ソフトウェアの開発・設計」は密接に関連していると判断された事例（欧州連合知的財産庁異議申立部 Opposition No B 2 547 852）³⁴⁷

本件は、出願人が登録を求める商標のうち、第9類の指定商品及び第42類の指定役務と、異議申立人が権利を有する登録商標のうち、第9類の指定商品との類否が争われたものである。争点となった商品・役務と結論は以下の表のとおりである。

出願人の商品・役務	異議申立人の商品・役務	結論
データ処理用コンピュータプログラム	画像認識ソフトウェア	同一
・共同プレゼンテーションの作成及び共有に使用するためのダウンロード可能なソフトウェア（第9類） ・プレゼンテーション用のモバイルアプリとしてのダウンロード可能なソフトウェア（第9類） ・携帯電話、PDA、タブレット及びコンピュータ用のアプリケーションソフトウェアであって、商取引の整理に関する	・IPカメラ管理ソフトウェア（第9類） ・デジタルビデオレコーダー及び関連ソフトウェア（第9類） ・ビデオスティーミングソフトウェア（第9類） ・画像認識ソフトウェア（第9類） ・アクセス制御ソフトウェア（第9類）	非類似

³⁴⁷ Opposition No. B 2 547 852, Manuel Marí Gómez v Ave Innovation s.r.o., EUIPO Opposition Division, Mar. 29, 2017, https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/013735519/download/CLW/OPP/2017/EN/20170329_002547852.pdf?app=case&law&casenum=002547852&trTypeDoc=NA, last visited March 16, 2026.

ソフトウェア（第9類） ・携帯電話、PDA、タブレット及びコンピュータ用のアプリケーションソフトウェアであって、教育目的のソフトウェア（第9類）		
・オンラインコンピュータソフトウェアの設計・開発（第42類） ・ソフトウェアの作成（第42類） ・コンピュータソフトウェアの設計・開発（第42類）	・ビデオスティーミングソフトウェア（第9類）	類似

上表のとおり判断するにあたり、審判部は前提として商品・役務の類否を判断する際、商品の性質及び目的、流通経路、販売場所、生産者、使用方法、そしてそれらが互いに競合関係にあるか、補完関係にあるかといった点を考慮する旨述べた。

そして、出願人の指定商品「データ処理用コンピュータプログラム」は、多種多様なデータを処理する多様なソフトウェアを包含する広い商品であり、その中にはデジタル画像の処理を行うものも含まれることから、異議申立人の指定商品「画像認識ソフトウェア」を包含するものとし、両商品は同一であると判断された。

出願人の指定商品のうち、「プレゼンテーションの作成及び共有、商取引の整理、教育目的」といった「ソフトウェア」については、いずれも特定の用途に用いる「ソフトウェア」であり、また、異議申立人の指定商品も「IPカメラ及びデジタルビデオレコーダーに関するもの、ビデオスティーミング、画像認識、アクセス制御用」といずれも特定の用途に用いる「ソフトウェア」であるところ、一般に市場には多くの種類のソフトウェアが存在し、いずれも本質的に「コンピュータにタスクを実行させるための命令の集合」であるという点では同じであっても、その具体的な用途が同じであるとは限らないことから、非類似である場合もある旨述べられた。

本件においても、これらのソフトウェアを開発するために必要とされる専門知識も異なり、最終的な利用者や流通チャネルも異なることから、非類似であると判断された。

また、商品「ソフトウェア」と役務「ソフトウェアの開発・設計」については、コンピュータ科学の分野では、ソフトウェアの製造者がソフトウェア関連のサービスも提供することが一般的であるため、密接に関連しているとしたうえで、争点となっている「オンラインコンピュータソフトウェアの設計・開発、ソフトウェアの作成、コンピュータソフトウェアの設計・開発」は非常に広範であるため、異議申立人の指定商品である「ビデオスティーミングソフトウェア」の設計・開発といった役務も含まれると認定された。

したがって、両者の最終需要者及び生産者・提供者は一致し、これらの商品と役務は補完関係にあることから、これらの商品・役務は類似であると判断された。

4. 英国

4. 1 表示の明確性

(1) 商標一般に適用される規定

商標登録出願の際は区分及び商品・役務を記載しなければならないところ、商品・役務の記載のみに基づいて、審査官や知財庁、事業者が権利範囲を判断できるよう十分に明確かつ正確に記載しなければならない。【英国商標規則³⁴⁸第 8 条(2)】

この際に、適用される判断基準は、出願人の商品・役務の記載によって、当該分野に従事する平均的な者が、追加の説明を要することなく、その商品・役務の性質を明確に把握できるかどうかである。【商標実務マニュアル；分類ガイド³⁴⁹ 3.5】

また、商品・役務の記載が一般的な用語（ニース分類の区分の類見出しに含まれる一般表示を含む）である場合、その権利範囲は、当該用語又は表示の文字どおりの意味に明確に含まれる商品・役務のみに及ぶものとして取り扱われる。【英国商標規則第 8 条(2)(b)】

ところで、英国では悪意の出願については商標登録されないと定められている【英国商標法³⁵⁰第 3 条(6)】ところ、2024 年の SkyKick 事件（本報告書第 2 部第 1 章 4. 4 参照）最高裁判決を受け、英国知的財産庁は、2025 年 6 月に、審査実務への影響に関する通達（PAN 1/25：最高裁判決（SkyKick 事件）を受けた商標出願者の行動指針と審査実務への影響³⁵¹）を発している。悪意の出願と判断されないために、出願人が留意すべき点は以下のとおりである。【PAN 1/25 第 11 項】

- 多数の区分において膨大な数の商品・役務を指定して出願することには慎重になるべきである。
- 商品・役務それ自体が広範である場合にも注意が必要である。
- 類見出しの使用について、自らの事業にとって真に必要な出願であるかどうか慎重に検討すること。

また、同指針はさらに、悪意の出願について審査官が留意すべき点についても、以下のとおり言及している。【PAN 1/25 第 12 項、第 13 項、第 14 項】

- これまで商品・役務が過度に広範に指定されていることをもって、不正目的に基づく拒絶理由は通知していなかったが、今後変更される。
- 商標登録出願（英国を指定する国際商標登録出願を含む）を審査する際、審査官は、商品・役務の指定範囲が明白かつ自明なほどに広範である場合、不正目的の拒絶理由を通

³⁴⁸ legislation.gov.uk, The Trade Marks Rules 2008, <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2008/1797/contents>, last visited March 16, 2026.

³⁴⁹ GOV UK, Manual of trade marks practice -The Classification guide, updated Jul. 2023, <https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/the-classification-guide>, last visited March 16, 2026.

³⁵⁰ legislation.gov.uk, Trade Marks Act 1994, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents>, last visited March 16, 2026.

³⁵¹ GOV UK, Statutory guidance

PAN 1/25: Required behaviour, and the impact on examination practice, following the Supreme Court's judgment in SkyKick UK Ltd and another v Sky Ltd and others, <https://www.gov.uk/government/publications/practice-amendment-notice-125/pan-125-required-behaviour-and-the-impact-on-examination-practice-following-the-supreme-courts-judgment-in-skykick-uk-ltd-and-another-v-sky-ltd-a>, last visited March 16, 2026.

知すべきかどうか検討する。なお、審査官がどのような状況であれば、不正目的と認定するかという観点については、正確に定義することはできない。

- 出願人が PAN 1/25 第 11 項に記載した事項を遵守していない場合でも、自動的に拒絶理由が通知されるものではなく、審査官は事案ごとに個別具体的な判断を行う。
- 現段階では、「コンピュータソフトウェア」や「被服」などの広範な用語に対して審査官が自動的に拒絶理由を通知することはない。しかし、PAN 1/25 第 11 項にて言及したとおり、出願人は自らが事業として使用する範囲を明確にするため、より個別・具体的な記載が適切かどうかを検討する必要がある。

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務に適用される規定

前述した PAN 1/25 においては、商品「コンピュータソフトウェア」についても、以下のとおり言及している。

- 「コンピュータソフトウェア」等の一般的な用語を指定することも慎重になるべきである。特に、自らが事業として使用する範囲を明確にするため、より個別・具体的な記載が適切かどうかを検討すること。【PAN 1/25 第 11 項】
- 現段階では、「コンピュータソフトウェア」等の広範な用語に対して審査官が自動的に拒絶理由を通知することはない。しかし、PAN 1/25 第 11 項にて言及したとおり、出願人は自らが事業として使用する範囲を明確にするため、より個別・具体的な記載が適切かどうかを検討する必要がある。【PAN 1/25 第 14 項】

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- 英国知的財産庁は、「コンピュータソフトウェア」など（「ソフトウェア」も含む）の広範な用語が依然として採用可能であること、そして審査段階において審査官がこのような用語に対する拒絶理由を通知する可能性は低い。その理由は、一部の事業は、性質上特定のソフトウェアの分野や用途に限定されず、広範な権利範囲を確保する必要性が正当化される場合があるためである。しかしながら、今後 SkyKick 事件最高裁判所判決及び PAN 1/25 に基づき、「コンピュータソフトウェア」といった広範な用語については、第三者により悪意を理由として異議申立の対象となる可能性がある。
- 仮に、第三者から「悪意」を理由とした異議申立の対象となった場合、出願人は「コンピュータソフトウェア」という広範な範囲を権利範囲とすることについて、妥当な商業的根拠があること及び商標を使用する真正な意図があることを立証しなければならない。

(3) 許容・非許容の表示のリスト

英国知的財産庁は、採用可能な商品・役務を検索することができる「英国商標区分検索サー

ビス (Search UK trade mark classes)」³⁵²を提供している。



図 2-1-4 Search UK trade mark classes のトップ画面

ここで、英国において「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」商品・役務の表示として認められた表示について、以下の表にて、代表的なものを示す。

表 2-1-7 英国において「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の商品（第 9 類）の表示として認められた表示

商品名（原語）	商品名（日本語訳）
Computer programs	コンピュータプログラム
Computer game programs	コンピュータゲームプログラム
Downloadable computer programs	ダウンロード可能なコンピュータプログラム
Computer programs for network management	ネットワーク管理用コンピュータプログラム
Recorded computer game programs	記録されたコンピュータゲームプログラム
Computer programs for document management	文書管理用コンピュータプログラム
Machine readable computer programs for use in the reproduction of music	音楽再生用機械可読コンピュータプログラム
Computer software	コンピュータソフトウェア
Computer software for encryption	暗号化用コンピュータソフトウェア

³⁵² GOV UK, Search UK trade mark classes, <https://www.search-uk-trade-mark-classes.service.gov.uk/searchclasses> ,last visited March 16, 2026.

Computer game software	コンピュータゲームソフトウェア
Computer software for advertising	広告用コンピュータソフトウェア
Software	ソフトウェア
Computer software for database management	データベース管理用コンピュータソフトウェア
Communications processing computer software	通信処理用コンピュータソフトウェア

（出所）英国の Search UK trade mark classes に基づいて作成（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）

表 2-1-8 英国において「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の役務（第 42 類）の表示として認められた表示

役務名（原語）	役務名（日本語訳）
Design of computer programs	コンピュータプログラムの設計
Writing of computer programs	コンピュータプログラムの作成
Development of computer programs	コンピュータプログラムの開発
Updating of computer programs	コンピュータプログラムの更新
Computer software design	コンピュータソフトウェアの設計
Computer software development	コンピュータソフトウェアの開発
Copying of computer software	コンピュータソフトウェアの複製
Writing of computer software	コンピュータソフトウェアの作成
Updating of computer software	コンピュータソフトウェアの更新
Computer software maintenance	コンピュータソフトウェアの保守

（出所）英国の Search UK trade mark classes に基づいて作成（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）

なお、商標実務マニュアルのうち、分類追加事項においては、「Software as a service」（サービスとしてのソフトウェア）について、近年のコンピュータサービスの発展に伴い、ホスト型プラットフォームからソフトウェアを提供することに関連して、業界で使用される用語となっていることから、第 42 類において採用可能であるとの記載がある。【商標実務マニュアル；分

4. 2 審査係属中における審査官とのコミュニケーション

(1) 指定商品・指定役務の審査のプロセス

出願が英国商標規則第 8 条(2)の要件を充足していない場合、審査官は出願人に拒絶理由を通知しなければならない。【英国商標規則第 9 条(1)】

そして、この通知をする際は、出願人が当該要件を充足させるべき応答期限として、1 か月以上の期間を指定しなければならない。【英国商標規則第 9 条(2)】

出願人がこの定められた期間が満了するまでに英国商標規則第 8 条(2)の要件を充足させなかった場合は、審査官は当該要件を充足しなかった商品・役務の範囲に限り、その商標登録出願を拒絶しなければならない。【英国商標規則第 9 条(3)】

(2) 許容される補正の範囲

出願人は、いつでも指定商品・指定役務を限定することができる。【英国商標法第 39 条(1)】

また、指定商品・指定役務の記載を修正する場合、文言の誤りの訂正や明白な誤記の修正のみ行うことができ、指定商品・指定役務の範囲を拡大させることはできない。【英国商標法第 39 条(2)】

(3) コンピュータプログラム関連の出願の補正の事例

確認できなかった。

4. 3 ユーザーからの意見及び今後の動向

(1) 現時点での当局の取り扱いに対するユーザーの反応

- 英国知的財産庁の現行実務において、「コンピュータソフトウェア」という広範な指定商品・指定役務の用語が引き続き受理可能であること、及び審査官が職権でこれに何らかの拒絶理由を通知する法的権限を現時点では有していないことに対し、ユーザーの間では議論も存在する。この議論においては、「コンピュータソフトウェア」という用語が特に広範すぎ、何らかの限定が必要であるとの見解も示されているようである。
- また、SkyKick 事件最高裁判所判決の影響は大きく、多くの実務家がクライアントに対し、「コンピュータソフトウェア」や「コンピュータプログラム」といった表現は広範すぎるとアドバイスするに至っている。

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関する当局の今後の動向

³⁵³ GOV UK, Manual of trade marks practice -The classification addendum, updated May. 2023, <https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/the-classification-addendum>, last visited March 16, 2026.

- 英国知的財産庁においては、「コンピュータソフトウェア」などの広範な用語は依然として指定商品の表示として採用可能であるものの、将来的にその立場を変更し、ソフトウェアの性質又は目的をさらに特定しない限り、広範な「コンピュータソフトウェア」の用語をもはや採用しないと判断する可能性は完全に排除できない。
- 特に、このような広範な用語を含む出願に対して、第三者による悪意を理由とした異議申立が大幅に増加した場合には、上記のような実務変更が生じる可能性がある。ただし、この変更が実施されるのはしばらく先になると見込まれる。

4. 4 コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関連した事例

英国では、「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」の表示の明確性について争われた裁判例は確認できなかったものの、「コンピュータソフトウェア」といった広範な表示について、悪意の観点から言及された裁判例が以下のとおり存在する。

SkyKick UK Ltd v Sky Ltd [2024] UKSC 36³⁵⁴

商標登録を受けるにあたり、「コンピュータソフトウェア」など広範な指定商品の指定が「悪意」といえるか否か争点となった事例（THE SUPREME COURT [2024] UKSC 36）

本事案は、原告 Sky が被告 SkyKick による商標「SkyKick」の使用が、自社の登録商標「SKY」を侵害しているとして訴えを提起したものである。

これに対し、被告は、原告商標が「コンピュータソフトウェア」など非常に広範な指定商品・指定役務で登録されており、出願時にその全てを使用する真摯な意図がなかったため、悪意による登録として全部又は一部無効を主張した。

最高裁判所では、欧州連合司法裁判所（CJEU）の判断（Sky CJEU）を引用し、商標規則で予定されていない目的のために、また出願人が出所表示のために商標を使用する意図（条件付きでも）が全くない商品・役務について商標登録を出願することは、制度の濫用、すなわち制度の誤用に該当すると言及された。

特に出願された商品・役務の範囲と性質、及びその他の事情（出願人の事業の規模・性質を含む）から、出願が全部又は一部について悪意で行われたと推認することが合理的かどうかという観点で判断をすべきであり、出願人が事業展開する意図を全く持たない商品・役務について商標登録出願することを正当化してはならないと言及された。

そして、広範な範囲の商品・役務について商標登録出願が行われた際、その中に出願人が使用する意図を全く有していなかった範囲を含む場合、その出願が部分的に悪意を含む可能性があることは疑いようがなく、ニース分類で定められた一般用語を使用したことがただちに悪意に基づく無効理由の適用が排除されるとは考えず、明確性・精確性に欠ける用語の扱いについては今後検討する必要があるとも言及された。

³⁵⁴ SkyKick UK Ltd v Sky Ltd [2024] UKSC 36, <https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2024/36.html>, last visited March 16, 2026.

商標権侵害及びパッシングオフ（詐称通用）が争われた事案で、一部の指定商品・指定役務においては、商標登録が悪意に基づくとされ、権利範囲を限定させることが必要であると判断された事例（Neutral Citation No. [2025] EWHC 1722 (IPEC)）³⁵⁵

本事案は、原告が被告に対し、登録商標と同一又は類似の商標を登録商標の商品・役務と同一又は類似の商品・役務に関して使用した結果、混同のおそれが生じているとして、商標権侵害を主張し、また、被告による商標の使用がパッシングオフに該当すること等を主張して争われた事案である。

そして、本事案では、被告により、原告による商標出願がされた当時、広範な商品・役務について誠実な使用意思を有していたとは合理的に推認できないほど広い用語が含まれており、英国商標法第3条(6)に基づいて一部無効である旨が主張され、その主張の対象となった商品は第9類の「コンピュータソフトウェア」及び「アプリケーションソフトウェア」であった。

裁判所は、Skykick 事件での最高裁が示した原則は非常に重要で、本件にも直接適用されるとし、以下の判断基準を示した。

- 商標制度の趣旨を逸脱し、第三者に不当に害を与える目的、又は商標の正当な機能以外の目的で独占権を取得する意図がある場合、悪意とみなされる。
- 出願人の使用意図などは、客観的事実から立証されなければならない。
- 出願時点で商標の使用予定が明らかになっている必要はないが、使用意図が全くない範囲にまで広く出願することは悪意となり得る。
- 「コンピュータソフトウェア」などの過度に広い用語は、適切な説明がない場合、悪意を推認し得る。

そのうえで、第9類「コンピュータソフトウェア」は、原告の事業内容から見て許容できないほど広範であり、さらに原告は自社の商標出願戦略について説明せず、証拠も提出しなかったことにより悪意推認を覆せなかったため、第9類の「コンピュータソフトウェア」及び「アプリケーションソフトウェア」について悪意の推認が成立し、結果として第9類の指定商品はより限定的なものへと修正すべきであるとされた。

4. 5 商品・役務の類否

（1）法律・規則・ガイドラインの規定

①法律の規定

商標が先行する商標と同一であり、その商標が出願されている商品・役務が先行する商標の商品・役務と同一であるときには、その商標は登録されない。【英国商標法第5条(1)】

また、商標が先行する商標と同一であり、その商標が出願されている商品・役務が先行する商標の商品・役務と類似である場合、又は商標が先行する商標と類似であり、その商標が出願

³⁵⁵ WISE Payments Ltd v With Wise Ltd [2025] EWHC 1722 (IPEC),

<https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/IPEC/2025/1722.html> ,last visited March 16, 2026.

されている商品・役務が先行する商標の商品・役務と同一である場合に、公衆に混同のおそれ（先の商標との関連付けのおそれを含む）が生じる場合、その商標は登録されない。【英国商標法第 5 条(2)】

そして、商品・役務については同一の区分に属しているという理由だけでは、互いに類似しているとはみなされず、また異なる区分に属しているという理由だけでは、互いに非類似であるとはみなされない。【英国商標法第 60A 条】

②ガイドラインの規定

英国商標法では、出願商標が先行商標との関係で第 5 条(1)(2)に該当する場合は商標登録することができないと規定されているものの、英国知的財産庁は、審査での調査により先行商標を発見したとしても、直ちに拒絶理由を通知することはない。その代わり、出願人に対し、先行権利が存在することを承知のうえで公開・商標登録手続に進むかどうかを検討する機会を与え、出願人が手続を進めることを選択した場合、審査官が発見した先行権利の権利者へ通知を行う。通知を受けた先行商標の権利者は、当該商標登録に異議がある場合、異議申立を行うこととなる。【商標実務マニュアル：審査ガイド³⁵⁶ Part C1】

英国商標法第 5 条(1)(2)に基づき商品・役務の類似性を判断するにあたっては、以下の点を考慮する旨記載されている。【商標実務マニュアル：審査ガイド Part C 2.2】

- 商品・役務の記載そのもの
- 商品・役務の用途（目的）
- 使用方法
- 補完的な関係性があるか

また、英国商標法第 5 条(2)における混同のおそれとは、二つ以上の商標を比較した際に、対象となる商品・役務の出所について平均的な需要者が混同を生じる可能性が「五分五分よりも高い」状態を意味する。そして、連想のおそれは、混同のおそれの代替概念ではなく、後願商標が先行商標を思い起こさせるという意味での単なる連想だけでは、混同のおそれがあると判断するには不十分である。ただし、平均的な需要者が先願商標を想起する過程で、両商標の商品の出所が一つの事業者の管理下にあると期待する場合には、混同のおそれが認められる。【商標実務マニュアル：審査ガイド Part C 2.3】

また、商標実務マニュアルでは、補足として「問題となっている商品・役務が同一の事業者、又は場合によっては経済的に関連する事業者に由来すると公衆が信じるおそれがある場合、これが混同のおそれを構成する」と記載している。【商標実務マニュアル：審査ガイド Part C 2.3】

さらに、混同のおそれの評価は、「平均的な需要者」の視点及び聴覚を通じて行われなければならないところ、「平均的な需要者」とは、対象となる商品・役務の種類によって異なり、そして一般消費者に限らず、業界関係者が含まれることもあるとされている。【商標実務マニュアル：審査ガイド Part C 2.6】

³⁵⁶ GOV UK, Manual of trade marks practice -The examination guide, updated Jul. 2025, <https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/the-classification-guide>, last visited March 16, 2026.

- 商品・役務の類似性を判断する基準は判例法において確立されており、これが英国知的財産庁の商標実務マニュアルにて定められた基準の基礎となっている。
- コンピュータプログラムに関連する商品・役務の類似性に関する特別な運用は存在しないと思われ、確立された判例法の原則に沿って個別事案ごとに判断が行われていると考えられる。
- 英国知的財産庁による判断において、原則依拠される、又は引用される関連判例法の原則は、以下のとおりである。

①Canon 事件 (Case C-39/97、第 23 段落) の原則

問題となっている商品・役務の類似性を評価する際には、それらの商品又は役務自体に関係するすべての関連要素が考慮されるべきである。これらの要素には、特に、その性質、意図された目的及び使用方法、並びにそれらが互いに競合関係にあるか、又は補完的であるかが含まれる。

②British Sugar Plc v James Robertson & Sons Limited (Treat 事件) [1996] R.P.C.281 の原則：

商品・役務の類似性の有無を検討する際には、以下の要素が関連性を有すると考えられる。

- (a) それぞれの商品又は役務のそれぞれの用途
- (b) それぞれの商品又は役務のそれぞれの利用者
- (c) 商品又は役務行為の物理的性質
- (d) 商品又は役務が市場に届くまでのそれぞれの流通経路
- (e) セルフサービスの消費者向け商品の場合、それがスーパーマーケットで実際にどこに置かれているか、又は置かれる可能性が高いか。とりわけ、それらが同じ棚又は異なる棚に置かれている、又は置かれる可能性が高いか。
- (f) それぞれの商品又は役務がどの程度競合するものか。この調査では、流通関係者が商品をどのように分類しているか、例えば、産業界のために活動する市場調査会社が、商品や役務を同じ部門に分類しているか、あるいは異なる部門に分類しているかなどが考慮される場合がある。

4. 6 コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否判断に関連した事例

Valve Corporation v Helesi Poder (Case O-0458-25)

比較対象の両商品が「ソフトウェア」であるからという観点のみで類似性が認められてしまうのは、権利範囲が過度に広範となり、不合理であるとされた事例 (英国知的財産庁 O/0458/25)

357

出願人が第 9 類の「検索エンジン用ソフトウェア、通信ソフトウェア、ダウンロード可能な

³⁵⁷ Valve Corporation v Helesi Poder, Opposition No OP000438112, O/0458/25 (UKIPO, 2025),

<https://www.ipo.gov.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/o045825.pdf>, last visited March 16, 2026.

ソフトウェア、E コマース用ソフトウェア」等を指定して商標出願をしたところ、これに対し、第9類の「三次元グラフィカル環境を作成するためのコンピュータソフトウェア（アニメーション、人工知能、音声、シミュレーション、ネットワーク機能を含む）」等を権利範囲とする先行商標の権利者より、商標が同一であること及び商品が同一又は類似であるための混同のおそれが生じる旨を主張し、異議申立をした事案である。

本事案では、商品・役務の類似性を評価する際には、性質、用途、使用方法、互いに競合するかどうか、又は補完関係にあるかどうかなどを総合的に考慮する必要があり、その判断要素として Treat 事件（[1996] R.P.C. 281）において示されたものを挙げている。

- (a) 双方の商品・役務の用途
- (b) 双方の商品・役務の使用者
- (c) 商品の物理的性質／役務の提供内容
- (d) 商品・役務が市場に到達するまでの流通経路
- (e) セルフサービス形式の商品である場合、実際にどの売場に置かれるか（同じ棚か別の棚か）
- (f) 両者の商品・役務がどの程度競合するか

そして、両者の間に密接な関係があり、一方が他方の使用に不可欠又は重要であるため、需要者がそれらの商品の責任主体が同一の事業者であると考えられる可能性があるか否かという補完性の有無が類似性の存在を基礎付け得る独立した基準である旨も述べられている。

そのうえで、「ソフトウェア」とは、コンピュータが何を行うかを制御する指示のことであり、出願人の指定商品中「ダウンロード可能なソフトウェア」や「通信ソフトウェア」、「コミュニティソフトウェア」等については、何ら制限がないため、アニメーション、人工知能、音声、シミュレーション、ネットワークなどのソフトウェアを含む様々な種類を包含し得る旨認定され、異議申立人の商品「三次元グラフィカル環境を作成するためのコンピュータソフトウェア（アニメーション・人工知能・音声・シミュレーション・ネットワークの機能を含む）」とは商品は同一であると判断された。

一方で、「検索エンジンソフトウェア」は、特定の目的を持つソフトウェアであり、その目的は、異議申立人の商品「三次元グラフィカル環境を作成するためのコンピュータソフトウェア（アニメーション・人工知能・音声・シミュレーション・ネットワークの機能を含む）」と同一又は関連すると合理的にはいえず、使用方法・目的・流通経路いずれの観点も異なり、補完・競合関係も存在しないとし、非類似と判断された。

なお、「検索エンジンソフトウェア」と「三次元グラフィカル環境を作成するためのコンピュータソフトウェア（アニメーション・人工知能・音声・シミュレーション・ネットワークの機能を含む）」については、いずれも「ソフトウェア」とあるという点が共通するもののそれだけで類似性が認められるわけではなく、どちらも「ソフトウェア」とあるからという観点のみで類似性が認められてしまうのは、権利範囲が過度に広範となり、不合理であると言及されている。

World Couture Global Limited v NOWADAYS GmbH - MVFW (Case O/0489/24)

IT サービスとソフトウェア等について、補完性が認められ中程度の類似が認められると判断さ

出願人が第9類の「ダウンロード可能なコンピュータプログラム、ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア、インタラクティブマルチメディアコンピュータプログラム」等を指定して商標出願をしたところ、これに対し、第35類・第41類・第42類において「ITサービス、コンピュータ支援によるグラフィックデザイン、広告目的のウェブサイト設計」等を権利範囲とする先行商標の権利者より、商標が同一であること及び商品が同一又は類似であるための混同のおそれが生じる旨を主張し、異議申立をした事案である。

本事案では、商品・役務の類似性を評価する際には、性質、用途、使用方法、互いに競合するかどうか、又は補完関係にあるかどうかなどを総合的に考慮する必要がある、その判断要素として Treat 事件（[1996] R.P.C. 281）において示されたものを挙げている。

- (a) 双方の商品・役務の用途
- (b) 双方の商品・役務の使用者
- (c) 商品の物理的性質／役務の提供内容
- (d) 商品・役務が市場に到達するまでの流通経路
- (e) セルフサービス形式の商品である場合、実際にどの売場に置かれるか（同じ棚か別の棚か）
- (f) 両者の商品・役務がどの程度競合するか

そして、両者の間に密接な関係があり、一方が他方の使用に不可欠又は重要であるため、需要者がそれらの商品の責任主体が同一の事業者であると考えられる可能性があるか否かという補完性の有無が類似性の存在を基礎付け得る独立した基準である旨も述べられている。

そのうえで、出願人の商品「ダウンロード可能なコンピュータプログラム、ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア、インタラクティブマルチメディアコンピュータプログラム」は、非常に広範な範囲のジャンルのものが含まれることから、たとえばグラフィックデザイン用、ウェブサイト設計用、ITサポート用など、多種多様なコンピュータプログラム・ソフトウェアが含まれ得ると認定された。

そして、異議申立人の役務「ITサービス、コンピュータ支援によるグラフィックデザイン、広告目的のウェブサイト設計」などとは、商品と役務の性質や使用方法は異なるものの、ウェブデザインやITサポートを提供する企業が、ITシステムやウェブサイトの保守・更新を支援するためのソフトウェアを提供することは十分あり得るため、取引経路及び対象となるユーザーが共通する可能性があり、また、ソフトウェアが当該役務にとって不可欠又は重要である場合、両者が同一事業者により提供されていると消費者が考え得るという意味で、補完性が認められる可能性があるとして認定され、さらに、目的が共通する可能性があるため、企業によっては「自社で使用するソフトウェアを購入する」か「外部サービスに委託する」かを選択しうる点で、競合関係も生じ得ることから、これらの事情を総合し、争点となる商品が広範であることを踏まえると、両者は少なくとも低度から中程度の類似性を有すると判断された。

City Brands Ltd v O2 Worldwide Limited - Use Blueprint (Case O-631-21)

³⁵⁸ Nowadays v World Couture Global Ltd, Opposition No. 434875, O/0489/24 (UKIPO, 2024), <https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o048924.pdf>, last visited March 16, 2026.

ソフトウェアに関する商品と役務について、両者には補完性も存在し、時には競合することもあり得るため、高度に類似すると判断された事例（英国知的財産庁 Case O-631-21）³⁵⁹

出願人が第9類の「コンピュータソフトウェア、コンピュータプログラム、他者との電子決済を処理するためのソフトウェア、金融サービス、金融取引、電子商取引、電子決済、外国為替、取引・仲介サービス及び投資助言サービスに関連して使用されるコンピュータソフトウェア及びソフトウェアアプリケーション」等及び第42類の「コンピュータプログラミング、コンピュータソフトウェアの設計」等を指定して商標出願をしたところ、これに対し、第9類「コンピュータ用アプリケーションソフトウェア、コンピュータソフトウェアアプリケーション(ダウンロード可能なもの)、インターネットからダウンロード可能なコンピュータソフトウェア、記録されたコンピュータソフトウェア、通信のためのソフトウェア（ただし、いずれも銀行業及び金融サービス業界に関連するものを除く。）」等を権利範囲とする先行商標の権利者より、商標が同一であること及び商品が同一又は類似であるための混同のおそれが生じる旨を主張し、異議申立をした事案である。

本事案では、商品・役務の類似性を評価する際には、性質、用途、使用方法、互いに競合するかどうか、又は補完関係にあるかどうかなどを総合的に考慮する必要がある、その判断要素として Treat 事件（[1996] R.P.C. 281）において示されたものを挙げている。

- (a) 双方の商品・役務の用途
- (b) 双方の商品・役務の使用者
- (c) 商品の物理的性質／役務の提供内容
- (d) 商品・役務が市場に到達するまでの流通経路
- (e) セルフサービス形式の商品である場合、実際にどの売場に置かれるか（同じ棚か別の棚か）
- (f) 両者の商品・役務がどの程度競合するか

そして、両者の間に密接な関係があり、一方が他方の使用に不可欠又は重要であるため、需要者がそれらの商品の責任主体が同一の事業者であると考えられる可能性があるか否かという補完性の有無が類似性の存在を基礎付け得る独立した基準である旨も述べられている。

そのうえで、前述のとおり先行商標の指定商品においては、「上記のいずれも銀行業及び金融サービス業界に関連するものを除く」という制限が付されているものの、この制限は、商品の性質自体を変更するものではないため、商品の同一性の判断には実質的にはほとんど、あるいは全く影響がないと判断された。

一方で、出願人の指定商品のうち、「他者との電子決済を処理するためのソフトウェア、金融サービス、金融取引、電子商取引、電子決済、外国為替、取引・仲介サービス及び投資助言サービスに関連して使用されるコンピュータソフトウェア及びソフトウェアアプリケーション」については、銀行・金融関連の分野に使用される可能性があるものの、銀行・金融「業界」に限定されているわけではなく、この制限は、出願商標の商品と先行商標の商品とを区別するのに十分とはいえず、結論としては、商品は「同一」とは評価されないとしても、性質・製造者・

³⁵⁹ O2 Worldwide Ltd v City Brands Ltd, O/631/21 (UKIPO, 2021), <https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o63121.pdf>, last visited March 16, 2026.

流通経路いずれもが一致するために、高度に類似すると判断された。その理由として、出願人の前記商品及び先行商標の商品はいずれも金融分野に関連した幅広い活動に使用され得るものであり、ソフトウェアという種類のプログラムシステムである点に変わりはないためであるとされている。

また、出願人の第 42 類の指定役務「コンピュータプログラミング、コンピュータソフトウェアの設計」等については、異議申立人の第 9 類の指定商品「コンピュータ用アプリケーションソフトウェア、コンピュータソフトウェアアプリケーション（ダウンロード可能なもの）、インターネットからダウンロード可能なコンピュータソフトウェア、記録されたコンピュータソフトウェア、通信のためのソフトウェア」等と、製造者及び需要者の点で一致する可能性が高く、異議申立人の指定商品「コンピュータソフトウェア」等は、本来的に、出願人による設計・開発サービスの結果として生まれるものであるから、両者には補完性も存在し、時には競合することもあり得るため、これらの商品・役務は高度に類似すると判断された。

Toby Shea v Hailo Network IP Limited - iHalo (Case O-459-18)

商品と役務という本質的相違があるため目的・使用方法も異なるが、いずれも一定の関連があり、さらに、同じ企業がハードウェアの設計と製造の両方を行うことは十分にあり得るため、流通経路の共通性や補完関係も成立し得るとして、中程度の類似性があると判断された事例(英国知的財産庁 Case O-459-18) ³⁶⁰

出願人が第 9 類の「GPS 用コンピュータソフトウェア」、第 39 類「GPS 又はコンピュータによる旅客又は貨物車両の追跡」及び第 42 類の「貨物及び荷物をコンピュータネットワーク、インターネット、並びに GPS を介して追跡するためのソフトウェア及びアプリを提供するコンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発」等を指定して商標出願をしたところ、これに対し、第 9 類「アプリケーションソフトウェア、コンピュータソフトウェア、アプリケーション及びデータベース統合用コンピュータソフトウェア」等を権利範囲とする先行商標の権利者より、商標が同一であること及び商品が同一又は類似であるための混同のおそれが生じる旨を主張し、異議申立をした事案である。

本事案では、商品・役務の類似性を評価する際には、性質、用途、使用方法、互いに競合するかどうか、又は補完関係にあるかどうかなどを総合的に考慮する必要があり、その判断要素として Treat 事件 ([1996] R.P.C. 281) において示されたものを挙げている。

- (a) 双方の商品・役務の用途
- (b) 双方の商品・役務の使用者
- (c) 商品の物理的性質／役務の提供内容
- (d) 商品・役務が市場に到達するまでの流通経路
- (e) セルフサービス形式の商品である場合、実際にどの売場に置かれるか（同じ棚か別の棚か）
- (f) 両者の商品・役務がどの程度競合するか

³⁶⁰ Hailo Network IP Ltd v Toby Shea, O/459/18 (UKIPO, 2018), <https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o45918.pdf>, last visited March 16, 2026.

そして、両者の間に密接な関係があり、一方が他方の使用に不可欠又は重要であるため、需要者がそれらの商品の責任主体が同一の事業者であると考えられる可能性があるか否かという補完性の有無が類似性の存在を基礎付け得る独立した基準である旨も述べられている。

そのうえで、出願人の第 39 類の指定役務「GPS 又はコンピュータによる旅客又は貨物車両の追跡」及び第 42 類の指定役務「貨物及び荷物をコンピュータネットワーク、インターネット、GPS で追跡するためのハードウェア及びソフトウェアの設計・開発」と、異議申立人の指定商品「タクシー配車を容易にするための地理位置情報ソフトウェア、ルートプランナー、電子地図、デジタル辞書を用いたナビゲーション用ソフトウェア、携帯電話によるタクシー位置特定・予約用ソフトウェア、衛星及び GPS ナビゲーション用ハードウェア・ソフトウェア」については、商品と役務という本質的相違があるため目的・使用方法も異なるが、いずれも GPS に関係するという一定の関連があり、さらに、同じ企業がハードウェアの設計と製造の両方を行うことは十分にあり得るため、流通経路の共通性や補完関係も成立し得るとして、中程度の類似性があると判断された。

5. ドイツ

5. 1 表示の明確性

(1) 商標一般に適用される規定

商標規則において、商標登録を受けようとする商品・役務の一覧を指定しなければならないことが規定されている。【ドイツ商標規則³⁶¹第3条(1)3】

また、商品・役務は、ドイツ特許商標庁が公告した区分への分類が可能であるように記載しなければならないと定められている。【ドイツ商標規則第19条、第20条(1)】

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務に適用される規定

ドイツでは、コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示としての明確性に関する具体的な法規定はない。

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- 「コンピュータプログラム」や「コンピュータソフトウェア」だけの表記でも指定商品の表示として許容される。
- 「保存済み」や「ダウンロード可能」という表記は、単にソフトウェアやプログラムの販売方法を表しているにすぎず、これらの記載は必ずしも必要なものとして要求されているわけではない。

(3) 許容・非許容の表示のリスト

ドイツ特許商標庁は、商品・役務の表示として推奨される表示を掲載したリストとして、「商品及び役務の分類に関する推奨リスト (Empfehlungsliste des Deutschen Patent- und Markenamtes zur Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen) ³⁶²」(以下、W7733)を提供している。出願人は、W7733を参照することにより、ドイツにおいて認められる個別具体的な商品・役務の表示を確認することができる。

W7733は、各区分に属する標準的な用語を列挙する形式をとっており、出願人が指定したい商品・役務がどの区分に該当するかを判断するための基礎資料として機能する。

そして、W7733には、第9類において「Computersoftware」(コンピュータソフトウェア)や、「Computerprogramme [gespeichert]」(コンピュータプログラム [保存済み])といった表示が明記されている。これは、ドイツの実務において、「コンピュータソフトウェア」や「コンピュータプログラム」といった表示については、必ずしも具体的な機能や用途(例:銀行口座管理用、写真編集用など)を明記せずとも、許容されていることを示している。

ここで、ドイツにおいて「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」に

³⁶¹ Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 「Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes」
https://www.gesetze-im-internet.de/markenv_2004/ (最終アクセス日: 2026年3月16日)。

³⁶² Deutsches Patent- und Markenamt 「Empfehlungsliste des Deutschen Patent- und Markenamtes zur Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen」
<https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7733.pdf> (最終アクセス日: 2026年3月16日)。

関連する商品・役務の表示として、W7733 に掲載されている代表的な表示を以下の表に示す。

表 2-1-9 ドイツにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の商品（第 9 類）の表示として認められた表示

商品名（原語）	商品名（日本語訳）
Computerprogramme [gespeichert]	コンピュータプログラム [保存済み]
Herunterladbare Computerprogramme	ダウンロード可能なコンピュータプログラム
Computerprogramme zum Drucken	印刷用コンピュータプログラム
Computerprogramme zur Netzverwaltung	ネットワーク管理用コンピュータプログラム
Computerprogramme zur Verwendung bei der autonomen Steuerung von Fahrzeugen	自律車両の制御に使用されるコンピュータプログラム
Computersoftware	コンピュータソフトウェア
Computersoftware [gespeichert]	コンピュータソフトウェア [保存済み]
Computersoftware [Programme]	コンピュータソフトウェア [プログラム]
Computersoftware für Unterhaltungszwecke	娯楽目的のコンピュータソフトウェア
Computersoftware für Werbezwecke	広告目的のコンピュータソフトウェア
Computersoftware für das Dokumentenmanagement	文書管理用コンピュータソフトウェア
Computersoftware für den medizinischen Bereich	医療用途のコンピュータソフトウェア

（出所）ドイツの W7733 に基づいて作成（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）

表 2-1-10 ドイツにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の役務（第 42 類）の表示として認められた表示

役務名（原語）	役務名（日本語訳）
Aktualisierung und Wartung von Computerprogrammen	コンピュータプログラムの更新と保守
Bearbeitung von Computerprogrammen	コンピュータプログラムの編集

Designdienstleistungen für Computerprogramme	コンピュータプログラムの設計
Entwicklung von Computerprogrammen	コンピュータプログラムの開発
Erstellung von Computerprogrammen	コンピュータプログラムの作成
Computersoftwaredesign	コンピュータソフトウェアの設計
Computersoftwarewartung	コンピュータソフトウェアの保守
Computersoftwareforschung	コンピュータソフトウェアの研究
Reparatur von Computersoftware	コンピュータソフトウェアの修理

(出所) ドイツの W7733 に基づいて作成 (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)

また、ドイツ特許商標庁は、各区分に属している個別の商品・役務を特定の上位概念の下にグループ化してまとめた「Gruppentitel der einheitlichen Klassifikationsdatenbank (eKDB) (調和済み分類データベース (eKDB) のグループタイトル)」³⁶³も提供している。出願人は、このグループタイトルに記載された語をそのまま使用することで、簡潔かつ包括的な商品・役務を指定した出願をすることが可能となる。ただし、リストの中には、その用語が曖昧すぎるために商品・役務の表示として「認められない (unzulässig)」と注記されているものも含まれており、その場合は別途具体的な用語での特定が必要となる。

ここでは、「ソフトウェア」を含むグループタイトルを以下のとおり示す。

①第9類

- ソフトウェア
 - ゲーム用ソフトウェア
 - アプリケーションソフトウェア
 - 通信用及びネットワーク用ソフトウェア並びにソーシャルネットワーク用ソフトウェア
 - データ管理用及びファイル管理用ソフトウェア並びにデータベース用ソフトウェア
 - メディア用及び出版用ソフトウェア
 - 事務用及び企業アプリケーション用ソフトウェア
 - 人工知能ソフトウェア及び機械学習ソフトウェア
 - 物理的世界におけるプロセスの監視、分析、制御及び実行用ソフトウェア

³⁶³ Deutsches Patent- und Markenamt 「Gruppentitel der einheitlichen Klassifikationsdatenbank (eKDB) – deutsche Fassung」 <https://www.dpma.de/docs/marken/gruppentiteldereinheitlichenklassifikationsdatenbank.pdf> (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)。

- システム用及びシステムサポート用ソフトウェア並びにファームウェア
 - ファームウェア及びデバイスドライバ
 - オペレーティングシステム
 - ユーティリティソフトウェア、セキュリティソフトウェア及び暗号化ソフトウェア
- バーチャルリアリティ（仮想現実）用及び拡張現实用ソフトウェア
- ウェブアプリケーション及びサーバソフトウェア
 - コンテンツ管理用ソフトウェア
 - 電子商取引及び電子決済用ソフトウェア

②第 42 類

● IT サービス

- ソフトウェアの開発・プログラミング及び実装
- コンピュータハードウェアの開発
- ホスティングサービス、ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）及びソフトウェアの貸与
- コンピュータハードウェア及びコンピュータ施設の貸与
- IT に関するコンサルティング・助言及び情報提供サービス
- IT のセキュリティ・保護及び保守サービス
- データの複製及び変換サービス、データの符号化サービス

5. 2 審査係属中における審査官とのコミュニケーション

（1）指定商品・指定役務の審査のプロセス

指定商品・指定役務中に、十分に明確でない用語、説明が必要な用語、又は不適切な用語が含まれている場合、あるいは適切な区分が指定されていない場合には、審査官は出願人に対して、補正案の提示などが行われる。【商標審査ガイドライン³⁶⁴Teil 1,VI,3,C】

ドイツ特許商標庁が定める期間内に不備の是正がされない場合は、当該出願は却下される。

【ドイツ商標法³⁶⁵第 36 条(4)】

- 「コンピュータソフトウェア」という文言だけで商標出願することは可能であり、またそれはドイツ特許商標庁の審査では許容される。しかしながら、ドイツの審査実務においては、他人の先行する商標との関係における審査は行われなため、その広い権利範囲のまま商標登録されることとなる。このようなケースでは、商標登録後に、

³⁶⁴ Deutsches Patent- und Markenamt 「Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen und für die Registerführung」 <https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf>, (最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

³⁶⁵ Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 「Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen」 <https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/index.html> (最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

類似した有名な商標を持つ競合他社が異議申立を行う可能性がある。このように、機能や目的を限定しない「コンピュータソフトウェア」や「コンピュータプログラム」を指定してしまうと、第三者からの異議申立を受けるリスクは非常に高くなる。

- こういったリスクを軽減するため、弁理士等の専門家は、出願の段階から「コンピュータソフトウェア」や「コンピュータプログラム」を指定する際は、必ず機能や目的を明確にしておくようにしており、顧客である出願人にもそのような助言を行っている。
- このように、他人からの異議申立を警戒して、権利化をする段階で「コンピュータソフトウェア」や「コンピュータプログラム」の機能や目的を明確にしておくというマインドができていると考えられるため、ドイツでは用途や目的を限定していない「コンピュータプログラム」や「コンピュータソフトウェア」のみを指定した出願はあまり見当たらない。
- まれに弁理士等の代理人を使用せずに出願人自身が商標出願を行うケースにおいて、「コンピュータソフトウェア」単独で指定するケースを見ることがある。こういった出願については、類似する商標をもつ第三者からの異議申立を受けているケースが多い。

(2) 許容される補正の範囲

出願人は、いつでも出願に含まれる商品若しくは役務を限定することができる。【ドイツ商標法第 39 条(1)】

また、補正の際は、商品及び役務の範囲を拡張することはできない。【商標審査ガイドライン Teil 1, VI, 3, C】

(3) コンピュータプログラム関連の出願の補正の事例

確認されなかった。

- 審査官により発せられた拒絶理由の内容や、それに対する出願人の応答内容は、公開されていない。データベース上で確認できるのは、あくまで登録された指定商品又は指定役務の表示のみである。

5. 3 ユーザーからの意見及び今後の動向

(1) 現時点での当局の取り扱いに対するユーザーの反応

- 「コンピュータプログラム」や「コンピュータソフトウェア」といった表示の明確性に関して、運用変更を求めるといったユーザーからのニーズはないと考えられる。
- 「コンピュータプログラム」や「コンピュータソフトウェア」といった表示をそのまま出願するか、用途又は目的を限定させるかはどうかはあくまで出願人次第である。

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関する当局の今後の動向

- 現行の用途又は目的の限定がされていない「コンピュータプログラム」や「コンピュータソフトウェア」といった表示を認めている運用を将来的に変更することはないと想定している。

5. 4 コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関連した事例 確認されなかった。

5. 5 商品・役務の類否

(1) 法律・規則・ガイドラインの規定

①法律の規定

ドイツ商標法では、登録された商標が、先行する出願又は登録された商標と同一であって、その登録された商標の商品・役務が先行する出願又は登録商標の商品・役務と同一である場合は、その商標登録を取り消すことができる旨規定されている。【ドイツ商標法第9条(1)1】

また、登録された商標が、先行する出願又は登録された商標と同一又は類似でかつ、その登録された商標の商品・役務が先行する出願又は登録商標の商品・役務と同一又は類似であるがために、公衆に混同を生じさせるおそれがある場合は、その商標登録を取り消すことができる旨規定されている。【ドイツ商標法第9条(1)2】

ドイツでは、当該商標出願が登録できるか否かを判断する際には、上記の観点では判断を行わず、商標登録後、第三者による異議申立や無効審判の請求があった場合に取消事由となる。

【ドイツ商標法第9条(2)】

なお、商品・役務の類似性を判断するにあたっては、ニース分類に基づく同一の区分に属しているという理由だけで類似とみなされるものではなく、反対に、異なる区分に属しているという理由だけで、非類似とみなされるものでもないとも規定されている。【ドイツ商標法第9条(3)】

②ガイドラインの規定

(i) 混同のおそれに関する考慮要素

異議申立においては、ドイツ商標法第9条(1)2で規定されている「混同のおそれ」について最も重点を置いて判断が行われるところ、法律上では「混同のおそれ」が具体的に何を意味するかについては明確な定義がされていない。【異議申立ガイドライン³⁶⁶Teil 2,3】

この点、異議申立ガイドラインにおいては、混同のおそれの判断にあたり、個別事案のすべての事情を考慮しなければならない、特に、

- 商標（標章）の同一性又は類似性
- 商品・役務の同一性又は類似性
- 異議商標の識別力

³⁶⁶ Deutsches Patent- und Markenamt 「Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen und für die Registerführung」 <https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7736.pdf>（最終アクセス日：2026年3月16日）。

といった要素が重要であり、これらの要素は相互関係にあり、ある要素の程度が低い場合であっても、他の要素の程度が高ければ、それによって補われ得ると整理されている。また、商品・役務の性質、それらが対象とする需要者（取引者層）、そこから導かれる当該需要者層の注意力の程度や、標章を認識する際に期待される識別能力など、その他の要素も重要となり得るとされている。【異議申立ガイドライン Teil 2,3】

（ii）商品・役務の同一性又は類似性に関する考慮要素の概要

二つの商標が指定する商品・役務の類似性を判断するにあたっては、それらの「業界的近接性」を、商標の出所表示機能を特に考慮しつつ明らかにすることが目的となる。ここでの中心的な問題は、比較対象となるそれぞれの商品・役務が、同一の企業、又は経済的に結びついた企業に由来する、あるいはその管理下に置かれているものであると関係する需要者層が容易に想起し得るか、またその程度がどの範囲に及ぶかという点である。

この商品・役務の類似性を検討する前提として、まず、判断の対象とすべき商品・役務が何であるかを確定する必要があるところ、原則として、両商標のそれぞれ登録簿上に記載された指定商品・指定役務の記載をもとに判断を行う旨記載されている。【異議申立ガイドライン Teil 2,3,a】

そして、商品・役務の類似性は、比較対象となる商品・役務について、その種類及び性質、通常の営業上の出所、一般的な流通形態又は提供形態、使用目的及び使用態様、経済的意義、相互に競合する商品・役務であるか、又は補完関係にある商品・役務であるかといった特性、その他混同のおそれの判断にとって本質的な事情を総合的に考慮した結果、両者の間に非常に密接な関連性が認められ、そのため関係する需要者層が、これらが同一の企業、又は場合によっては経済的に結びついた企業に由来するものであると考える可能性がある場合に認められる旨記載されている。【異議申立ガイドライン Teil 2,3 bb(1)】

なお、前述の各判断基準は、商品相互の類似性、役務相互の類似性、あるいは商品と役務との類似性のいずれを検討するかに応じて、その意義及び重みが異なることから、これらの基準は、通常総合的に考慮されるべきものであり、類似性を肯定するために、すべての基準、あるいはその大部分を満たすことが必要とされるわけでは決してないとも補足されている。【異議申立ガイドライン Teil 2,3 bb(2)】

（iii）需要者の認識

商品・役務の類似性を判断にあたっては、関係する需要者層、すなわち両商標の商品・役務の需要者の認識が基準となるところ、ある商品が専門家のみを対象としているのに対し、他の商品がこれら専門家に加えて一般消費者にも向けられている場合には、類似性は専門家の観点から判断される旨記載されている。理由としては、両商標に接するのは専門家のみであり、混同が生じ得るのも専門家に限られるからであると整理されている。

これに対し、対立する商標がそれぞれ特定の商品・役務によって異なる専門家層を対象としている場合には、需要者層の重なりが存在しないため、混同のおそれはそもそも排除される旨記載されている。

結局のところ、判断基準となるのは、一般消費者の場合であれ専門家層の場合であれ、当該需要者層に属する、平均的に情報を有し、注意深く、かつ理解力のある平均的構成員とされている。【異議申立ガイドライン Teil 2,3 bb(1)】

(iv) 通常の営業上の出所

「通常の営業上の出所」という基準には特に大きな重要性が認められる。なぜなら、商品・役務の類似性の認定が本質的に、対立する商品・役務が同一の企業、又は経済的に結びついた企業に由来するものであると関係する需要者層が考えるか否かという点に向けられている以上、製造施設や生産工程における一致は、商品・役務の類似性を示すほとんど反証不可能な指標となり、通常はそれ自体で類似性を基礎づけるに足りるものとされるためであるとされている。もっとも、需要者の観点から見て、商品・役務が通常、共通の営業上の出所を有するといえるかどうかの判断にあたっては、具体的な工場や製造・作業の現場、さらには地理的要素よりも、むしろ、共通の企業的支配及び品質責任が存在するとの観念が重視される。【異議申立ガイドライン Teil 2,3 bb(2)】

(v) 流通形態又は提供形態

商品・役務が同一の経路で流通又は提供されているという点も、その類似性を基礎づける事情となり得るものの、流通経路や提供経路が一致しているという事情のみでは、類似性を認めるには不十分であるとされている。なぜなら、需要者は百貨店、スーパーマーケット、ホームセンター、あるいはオンラインショップなど、極めて幅広い商品が取り扱われている状況下で日々置かれているためである。そのため、流通経路等の観点を判断する際は、より踏み込んだ区別が必要となり、業界慣行に加えて、例えば、商品が同一の専門部門又は特定部門に属しているかどうか、あるいは陳列棚上での「近接性」といった点も考慮されなければならないとされている。【異議申立ガイドライン Teil 2,3 bb(2)】

(vi) 相互競合関係・相互補完関係

商品・役務が相互に競合する関係又は相互に補完する関係にあることも、類似性を基礎づけるための判断材料となり得るとされている。

相互に競合する商品とは、例えば「砂糖」と「低カロリー甘味料」といったように、同一の目的又は効用を達成するために、いずれか一方が選択され得る代替的な商品・役務をいう。これに対し、相互に補完し得る商品とは、例えば、「ドリップコーヒー」と「紙製コーヒーフィルター」といったように、典型的には同時に使用される、又は相互に補完し合うことで一体として機能する補完的商品を指す。

このように、密接な機能的関連性を有する商品・役務については、たとえ同一の製造場所や提供場所において製造・提供されていない場合であっても、需要者の観点からは、共通の営業上の責任が存在すると考えることが自然である場合がある。なぜなら、事業者は、自らの専門的知見や市場上の地位を活用し、使用目的が類似する商品・役務にとどまらず、機能的に関連する商品・役務へと提供範囲を拡張することが少なくないからである。【異議申立ガイドライン Teil 2,3 bb(3)】

(vii) 重要でない要素

商品・役務の類似性判断においては、判断の対象となる商品・役務の区分が同一であるか、異なるかという観点は法的に意味を有しない。このため、ドイツ商標法第9条(3)及び第14条(2)第2文は、区分の同一の有無が判断における有意な基準とはならないことを明文で規定

している。【異議申立ガイドライン Teil 2,3 bb(3)】

(3) コンピュータプログラム又はコンピュータソフトウェアに関連する商品・役務に関する特別な規定の有無

コンピュータプログラムに関連する商品・役務の類否判断について、個別的な判断基準は確認されなかった。一般の商標と同じ規定・運用が適用される。

5. 6 コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否判断に関連した事例

Oberlandesgericht Köln, 6 U 18/22

原告の「ソフトウェア」に関する役務と、被告の役務「インフルエンサーマーケティング」等との間に類似性は認められないとした事例（ケルン高等裁判所 6 U 18/22）³⁶⁷

本件は、「ソフトウェア製品の提供」等を指定役務とする登録商標を有する原告が、「インフルエンサーマーケティング・キャンペーンの管理の提供」を提供する被告による同標章の使用が商標権侵害に当たるとして訴えた事案である。

裁判所は、取引の観念上、当事者に典型的な製品分野及び業務分野が何であるかが重要であり、市場における商品又は役務の接点、流通経路や使用可能性の共通性は、業種近接性の指標となり得るとし、また、当事者の業務分野について、現実的であって単なる理論上にとどまらない拡張可能性も考慮に入れるべきであり、場合によっては、周辺領域における業務の重なりも考慮され得ると述べたうえで、業務分野の特定にあたっては、被告が特定のソフトウェアを使用しているか否かは決定的ではなく、顧客に対して提供されている役務そのものが重視されるべきであるとした。

本件において、原告の業務はウェブショップの技術的構築やホスティング等のインフラ提供に重点があるのに対し、被告の提供する製品はインフルエンサーを選定・管理するためのパフォーマンスツールであり、その本質はマーケティング支援にあると認定された。

特に、「オンラインショップ及びウェブサイト向けのソフトウェア製品の提供」と、「インフルエンサーマーケティング・キャンペーンの管理の提供」との間には、業種の近接性を推認させるような接点は存在しないと判断された。判決中では、この理由付けとして、ソフトウェア製品を提供する企業が、インフルエンサー等に関するマーケティングにも関心を有する可能性はあるものの、そのような関係は、多くの分野において一般的に存在するものであり、ソフトウェアがあらゆる業界で必要とされていることによるにすぎないため、両業界の間には、使用可能性や流通経路の点で特段の近接性又は重なり合いは認められないとしている。

さらに、併せて、原告をソフトウェア開発及びその実装分野で知る顧客が被告のマーケティング分野でこれに接した際、当該マーケティング役務の遂行に用いられているソフトウェアが原告に由来するものであると推測するという、単なる理論的可能性だけでは、商品又は役務の同一性・類似性、あるいは当事者間の業種近接性が、本件ではいずれも認められないとも述べ

³⁶⁷ Oberlandesgericht Köln, 6 U 18/22, https://nrwe.justiz.nrw.de/olgs/koeln/j2022/6_U_18_22_Urteil_20220909.html

（最終アクセス日：2026年3月16日）。

ている。

6. フランス

6. 1 表示の明確性

(1) 商標一般に適用される規定

商標登録出願をするにあたり、出願日が付与されるためには、指定商品・指定役務を列挙しなければならない。【フランス知的財産法典³⁶⁸第 L712-2 条】

そして、指定商品・指定役務の記載は、権利範囲を当該記載のみから誰でも判断できるよう、十分な明確性と正確性をもって指定されなければならない。【フランス知的財産法典第 R712-3-1 条】

またこれを受け、登録手続ガイドラインにおいては、商標登録を求める商品・役務は、主管当局及び事業者がその表示のみをもとに権利範囲を判断できるよう出願人によって十分に明確かつ正確に特定されていなければならないところ、当該表示のみで内容を即時に、確実かつ一貫して判断できる場合に、十分に明確かつ正確であるとみなされる旨が記載されている。【登録手続ガイドライン Section C, Chapter 1, 6.4.1】³⁶⁹

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務に適用される規定

フランスでは、コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示としての明確性に関する具体的な法規定はない。

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- フランス産業財産庁は、第9類の「コンピュータプログラム」に関連する商品について、「ソフトウェア（記録されたプログラム）」、「記録されたコンピュータプログラム」、あるいは「ダウンロード可能なコンピュータソフトウェアアプリケーション」といった包括的な記載を認めており、その用途や機能を明確にすることを要求していない。
- 出願人が「(記録されたプログラム)」という特定を行わずに、単に「ソフトウェア」を使用した場合、審査官はニース分類の用語に従い、「ソフトウェア（記録されたプログラム）」とするよう補正を求めることがある。
- 「あらゆる用途のソフトウェア」といった用語は、曖昧すぎるとして拒絶される可能性がある。その場合、審査官は「あらゆる用途の」という記載を削除するか、あるいは「[特定の分野]用のソフトウェア（記録されたプログラム）」のような、より正確な記載に置き換えるよう提案する。

(3) 許容・非許容の表示のリスト

欧州連合知的財産庁が公開している「TMclass」³⁷⁰を使用して、商標登録出願前に採用可能

³⁶⁸ Légifrance 「Code de la propriété intellectuelle (Partie législative) (CPI)」
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/ (最終アクセス日：2026年3月16日)。

³⁶⁹ INPI 「Directives marques - Procédure d'enregistrement (Directives)」
<https://www.inpi.fr/inpi-block/download-document?id=19981> (最終アクセス日：2026年3月16日)。

³⁷⁰ EUIPO, TMclass, <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>, last visited March 16, 2026.

な商品及び役務を検索することが可能である。当該ツールは、EU 内外の知的財産庁の分類に関するデータベースを統合し、各知的財産庁で採用可能な表示に関する情報を提供している。



図 2-1-5 TMclass のトップ画面

フランス産業財産庁は、TMclass を最も包括的な分類支援ツールであるとして、ガイドライン中でも紹介されている。【登録手順ガイドライン Section C, Chapter 1, 6.3】

ここで、フランスにおいて「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」に係る商品及び役務の表示として認められた表示について、以下の表にて代表的なものを示す。

表 2-1-11 フランスにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の商品（第 9 類）の表示として認められた表示

商品名（原語）	商品名（日本語訳）
Programmes informatiques	コンピュータプログラム
Programmes informatiques enregistrés	記録されたコンピュータプログラム
Programmes informatiques téléchargeables	ダウンロード可能なコンピュータプログラム
Programmes informatiques pour l'impression	印刷用コンピュータプログラム
Programmes informatiques pour les télécommunications	通信のためのコンピュータプログラム
Logiciels informatiques	コンピュータソフトウェア
Logiciels informatiques pour la publicité	広告用コンピュータソフトウェア
Logiciels de sécurité informatiques téléchargeables	ダウンロード可能な情報セキュリティソフトウェア

Logiciel pour le contrôle de systèmes informatiques	コンピュータシステム制御用ソフトウェア
Logiciels pour la sécurité de réseaux et unités informatiques	ネットワーク及びコンピュータ装置のセキュリティ用ソフトウェア

（出所）欧州の TMclass に基づいて作成（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）

表 2-1-12 フランスにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の役務（第 42 類）の表示として認められた表示

役務名（原語）	役務名（日本語訳）
Conception de programmes informatiques	コンピュータプログラムの設計
Copie de programmes informatiques	コンピュータプログラムの複製
Maintenance de programmes informatiques	コンピュータプログラムの保守
Services de mise à jour de programmes informatiques	コンピュータプログラムの更新サービス
Conception de logiciels informatiques	コンピュータソフトウェアの設計
Installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques	コンピュータシステム用ソフトウェアの導入、保守、修理
Location de logiciels informatiques	コンピュータソフトウェアの貸出
Mise à jour et entretien de logiciels et de programmes informatiques	ソフトウェア及びコンピュータプログラムの更新及び保守

（出所）欧州の TMclass に基づいて作成（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）

6. 2 審査係属中における審査官とのコミュニケーション

（1）指定商品・指定役務の審査のプロセス

フランスでは、商標登録出願がフランス知的財産法典第 R712-10 条（商標登録出願及びこれに添付された書類が、現行の法律及び規則の規定に適合していること等）の規定に適合しない場合、拒絶理由が通知され、これに対し出願人には、出願を補正するか、反論意見を提出するための期間が付与される。審査官は、拒絶理由通知において補正案を提示することができ、この補正案に対し、出願人が期間内に異議を唱えない場合は、当該補正案を受け入れたものとみなされる。【フランス知的財産法典第 R712-10 条、フランス知的財産法典第 R712-11-1 条】

そして、出願人が期間内に書面等を提出するなどの応答をした場合であっても、提出された資料が不十分であったり、新たな不備が発生した場合は、新たな通知が出願人に送付される。

【登録手続ガイドライン Section C, Chapter 2, A, 2.1.2】

(2) 許容される補正の範囲

フランス知的財産法典第 R712-11 条の規定に基づき行われる補正は、出願時の商品・役務の範囲を拡張するものであってはならない。【フランス知的財産法典第 R712-11-3 条】

したがって、商品及び役務の追加等は認められないが、審査官が審査において商品及び役務の表示として不明確と判断した語句を明確化するための補正は認められる。【登録手続ガイドライン Section C, Chapter 2, A, 2.1.2】

- 原則として、審査官は可能な限り補正案を提示している。しかし、記載があまりに漠然としていて、補正案を提示できない例外的なケースにおいては、審査官は不明確な表示の指摘のみを行う場合がある。
- 補正案が提示されない場合、出願人には以下の選択肢がある。
 - ニース分類で定められた標準的な表示に補正するか、EUIPO の TMclass データベースを参照し、採択可能とされている表示に補正する。
 - 問題となっている商品・役務を削除する。
 - 意見書を提出し、商品・役務の内容を審査官に説明する。

(4) コンピュータプログラム関連の出願の補正の事例

確認されなかった。

6. 3 ユーザーからの意見及び今後の動向

(1) 現時点での当局の取り扱いに対するユーザーの反応

- ユーザーからの「コンピュータプログラム」関連の表示に関する運用についての意見は特段把握していない。

(2) コンピュータプログラム 関連の商品・役務の表示の明確性に関する当局の今後の動向

確認されなかった。

6. 4 コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関連した事例

確認されなかった。

- 裁判例はないと考えられる。裁判例がない主な理由は、出願人側において、裁判に至る前に何らかの対応を行っているためと考えられる。つまり、訴訟に至らずに解決しているものと考えられる。

6. 5 商品・役務の類否

(1) 法律・規則・ガイドラインの規定

①法律の規定

フランスでは、以下に該当する商標は登録することができず、登録された場合は無効理由となる。【フランス知的財産法典第 L711-3 条】

- a) 先行商標と同一であり、指定商品・指定役務も同一である場合
- b) 先行商標と同一又は類似で、かつ、指定商品・指定役務が同一又は類似であり、公衆の間で混同のおそれ（連想のおそれを含む）がある場合

先行商標の権利者は、商標出願がフランス知的財産法典第 L711-3-I-1 条の事由に該当し、自らの権利を侵害すると考える場合は、当該商標出願の公告後 2 か月以内であれば、異議申立てを行うことができる。【フランス知的財産法典第 L712-4-1 条】

なお、比較対象の商品・役務が同一の区分に属するか、異なる区分に属するかは、両者の同一性類似性の判断に影響を及ぼさない。【フランス知的財産法典第 R712-3-1 条】

②ガイドラインの規定

(i) 平均的な需要者について

混同のおそれを判断するにあたって重要な観点は、「平均的な需要者」を想定して混同のおそれが生じ得るか否かを検討することであるところ、実際に混同が生じたことを証明する必要はない。【異議申立手続ガイドライン³⁷¹Section B, Chapitre 1, 2】

そして、この「平均的な需要者」とは、「対象となる商品・役務について、一般的な情報を得ており、合理的な注意力と判断力を備えた者」と定義されている。しかしながら、「平均的な需要者」は、異なる商標同士を直接比較する機会を持つことは稀で、記憶に残っている不完全なイメージに頼らざるを得ないという事情を考慮しなければならず、また、注意力の水準は、対象となる商品や役務の分野によって変化する可能性がある。【異議申立手続ガイドライン Section B, Chapitre 1, 2.1】

この点、「混同のおそれ」の判断の対象となる商品・役務の範囲における「平均的な需要者」を特定する必要があるところ、この「平均的な需要者」は、商標が保護されるフランス領内に居住する者であって、対象商品・役務の技術性や特殊性が特に高い場合を除き、特別に高度な知識を持つ者ではないことに留意する必要がある。【異議申立手続ガイドライン Section B, Chapitre 1, 2.1.1・2.1.2】

また、「混同のおそれ」の判断にあたっては、対象となる商品・役務の分野を考慮する必要がある。例えば、日常的に消費され価格も平均的で、大型量販店などで販売され得る商品に対しては、需要者は特別な注意を払わないといえるが、その一方で、高価格である、あるいは技術的水準が高い商品・役務を購入する場合、消費者はより注意深くなるといえる。【異議申立手続ガイドライン Section B, Chapitre 1, 2.1.3】

(ii) 商品・役務の類似性について

商品・役務の類似性について、ガイドラインにおいては、EU 裁判所の Canon 判決において示された基準が紹介されているところ、商品・役務間の関係の特徴付けるすべての関連要素を考慮する必要がある、これらの要素は特に、性質、用途（目的）、使用方法、そして競合関係又

³⁷¹ INPI 「Procédure d'opposition (directives) marques」

<https://www.inpi.fr/ressources/propriete-intellectuelle/directives>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

は補完関係が含まれるとされ、これらの指標はあくまで参考指標で、それぞれの要素に優先順位や序列は存在しないとの記載がある。【異議申立手続ガイドライン Section B, Chapitre 1, 3.3】

これを受け、同ガイドラインでは商品・役務が「類似する」とは、次のような場合をいい、単一の要素ではなく複数の要素を総合的に評価して判断される旨、記載されている。【異議申立手続ガイドライン Section B, Chapitre 1, 3.3】

- 需要者が、それらの商品・役務を同一の商業的出所（同じ企業）から提供されるものと認識し得る場合
- 商品・役務が同一の分野に属していること
- 商品・役務の性質、目的、機能が近いこと
- 需要者層が共通すること
- 流通経路が共通していること
- 補完性があること

(iii) 補完性について

商品・役務は、補完性が認められる場合にも類似と認められる場合があるところ、補完性が認められるとたとえ商品・役務がそれ以外の点（性質・機能・用途）において相違していたとしても、それだけで需要者に混同のおそれを生じさせる可能性がある。商品・役務に補完性があることを主張する際、異議申立人は、単なる付随的な関係ではなく、一方の商品・役務の使用に、他方が不可欠又は非常に重要であるという密接な関係が存在することを示さなければならない。【異議申立手続ガイドライン Section B, Chapitre 1, 3.3.2】

この点、原材料と最終商品の関係があるというだけでは補完性は認められず、また、単なる需要者の嗜好や便利さという観点で両商品が併用されるだけでは、同様に補完性は認められない。【異議申立手続ガイドライン Section B, Chapitre 1, 3.3.2】

- 商品・役務の類否については、総合的な判断が求められるが、フランス産業財産庁の実務においては以下の要素が特に決定的となる傾向がある。
 - 商品・役務の性質：基本的な要素であり、特に商品と役務を区別するために重要。
 - 目的：専門的な製品（例：医療用ソフトウェア対ゲーム用ソフトウェア）において特に重要。
 - 需要者：特に一般消費者向けの製品と業務用製品を区別するための極めて重要な基準。

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否に関する規定

異議申立手続ガイドラインでは、商品・役務の記載が出願商標と先行商標との間において、同一又は近い表現で記載されている場合は、それらは同一のものとして認められるところ、その例として「programmes d'ordinateurs（コンピュータプログラム）」は「logiciels（ソフトウェア）」と同一と判断される旨記載されている。【異議申立手続ガイドライン Section B, Chapitre 1, 3.2.1】

また、前述の「補完性」の観点について、ガイドラインでは、補完性が否定されるケースとして、多用途製品である場合を挙げており、その例として「ソフトウェア」に関する言及がある。【異議申立手続ガイドライン Section B, Chapitre 1, 3.3.2】

出願商標：オンライン・ネットワークを利用したゲームサービス

先行商標：ソフトウェア

「ゲームサービス」は必ずしも「ソフトウェア」を対象としておらず、また、「ソフトウェア」は多用途製品であり、「ゲームサービス」専用のものではないところ、このような、対象となる商品に多様な用途があり、特定の商品・役務のためだけに取り扱われるものではない場合、それらに補完性は認められない。

6. 6 コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否判断に関連した事例

CA Paris, Oct. 11, 2019, No. 18/21164³⁷²

コンピュータソフトウェア等を指定商品とする商標「JOKER」と「JOKER+」の混同が否定された事例（パリ控訴院 2018/21164）

本件は、出願人が第9類の「携帯電話及びタブレット用コンピュータアプリケーションソフトウェア、すなわちクイズ形式のテレビゲームの翻案」等を指定商品とする商標出願をしたところ、フランス産業財産庁は、対象となる先行商標のうち、第9類の指定商品「遊戯用ソフトウェアを含むソフトウェア（記録されたプログラム）」との関係において、商品及び役務の需要者の間に混同のおそれが生じるとして拒絶したため、これに対し出願人が不服申立を行ったものである。

裁判所は、両者の指定商品がソフトウェアという一般的なカテゴリーに属し、性質・機能・目的（娯楽用途）が同じであると判断のうえ、「クイズ形式のテレビゲームの翻案」が遊戯（ギャンブル）の分野で使用されることを排除する事情は存在しないといえる旨言及のうえ、商品の類似性を認めた。

³⁷² Cour d'appel de Paris, Chamber 5-2, Oct. 11, 2019, No. 2018/21164,

<https://justice.pappers.fr/decision/75d54291f9071f6d9d8f301ef6ae6ef37d846427>（最終アクセス日：2026年3月16日）。

7. スイス

7. 1 表示の明確性

(1) 商標一般に適用される規定

商標登録出願をする際は、商品・役務を指定して行わなければならない。【スイス商標法³⁷³第 28 条(1)(2C)】

そして、商品・役務は正確に記載しなければならない、かつ、ニース分類に基づく区分の番号を記載しなければならない。【スイス商標規則³⁷⁴第 11 条】

指定商品・指定役務の記載が正確でない場合、審査官は出願人に対し、その商品・役務の具体化（明確化）を求め、この不備が期限内に是正されない場合は、後述のとおり出願を拒絶する。【スイス商標法第 30 条(2a)】

この際、可能な限り審査官は補正案を提示するものの、元々の記載が補正案の検討が可能な程度に理解可能な程度に記載されていることが前提である。【商標ガイドライン Teil 2, 4.1】

出願日については、商品・役務の記載など、スイス商標法第 28 条(2)に掲げる内容を記載した書面が提出された時点で出願されたものとみなされる。【スイス商標法第 29 条(1)】

一方で、商標登録出願について商品・役務の記載がされていないなど、スイス商標法第 28 条(2)の要件を満たしていない場合、その出願は受理されない。【スイス商標法第 30 条(1)】

なお、出願後に指定商品・指定役務の範囲が拡張された場合には、その変更が行われた日を出願日とする。【スイス商標法第 29 条(2)】

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務に適用される規定

スイスでは、コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示としての明確性に関する具体的な法規定はない。

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- スイスでは、一般的な用語である「コンピュータソフトウェア」や「コンピュータプログラム」については、機能や用途を明確にする必要はなく、そのまま指定商品の表示として採用される。

(3) 許容・非許容の表示のリスト

スイス連邦知的財産庁が公開している The classification tool³⁷⁵（区分ツール）では、採用可能な商品・役務の表示を確認することができる。

³⁷³ Alle Schweizer Bundesbehörden 「Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG)」
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/274_274_274/de（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

³⁷⁴ Alle Schweizer Bundesbehörden 「Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV)」
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/296_296_296/de（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

³⁷⁵ IPI, Classification tool, <https://wdl.ipi.ch/wdl-app/create-and-verify>, last visited March 16, 2026.

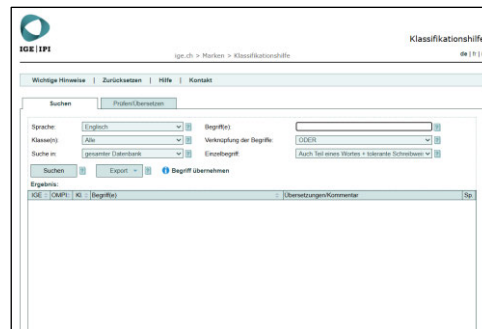


図 2-1-6 The classification tool のトップ画面

同ツールにおいては、検索キーとして入力した商品・役務の表示について、スイス連邦知的財産庁（IPI）のデータベースに登録された用語であるか、また、ニース分類の表示と整合するかを確認することができる。

ここで、スイスにおいて「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」商品及び役務の表示として認められた表示について、以下の表にて、代表的なものを示す。

表 2-1-13 スイスにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の商品（第9類）の表示として認められた表示

商品名（原語）	商品名（日本語訳）
Computerprogramme	コンピュータプログラム
Computerprogramme für die Bildverarbeitung	画像処理用のコンピュータプログラム
Computerprogramme für die Dokumentenverwaltung	文書管理用のコンピュータプログラム
gespeicherte Computerprogramme	記録済みのコンピュータプログラム
herunterladbare Computerprogramme	ダウンロード可能なコンピュータプログラム
Computersoftware	コンピュータソフトウェア
Computersoftware für die Datensuche	データ検索用のコンピュータソフトウェア
Computersoftware für Geschäftszwecke	業務用コンピュータソフトウェア
Computersoftware zum Komponieren von Musik	音楽作曲用コンピュータソフトウェア
gespeicherte Computersoftware	記録済みコンピュータソフトウェア

（出所）スイスの The classification tool に基づいて作成（最終アクセス日：2026 年 3 月 16

日)

表 2-1-14 スイスにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の役務（第 42 類）の表示として認められた表示

役務名（原語）	役務名（日本語訳）
Aktualisierung von Computerprogrammen	コンピュータプログラムの更新
Entwicklung von Computerprogrammen	コンピュータプログラムの開発
Gestaltung von Computerprogrammen	コンピュータプログラムの設計
Installation von Computerprogrammen	コンピュータプログラムのインストール
Kopieren von Computerprogrammen	コンピュータプログラムの複製
Aktualisieren von Computersoftware	コンピュータソフトウェアの更新
Computersoftwareberatung	コンピュータソフトウェアに関するコンサルティング
Computersoftwaredesign und -entwicklung	コンピュータソフトウェアの設計及び開発
Computersoftwarewartung	コンピュータソフトウェアの保守

（出所）スイスの The classification tool に基づいて作成（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）

7. 2 審査係属中における審査官とのコミュニケーション

（1）指定商品・指定役務の審査のプロセス

商標登録出願が商標法又は商標規則で定められた形式的要件を満たしていない場合、出願人に対しその欠陥を補正するための期間を指定し、指定された期間内に欠陥が補正されない場合、その出願を全部又は一部について拒絶する。【スイス商標規則第 11 条】

この場合、通常 2 か月の応答期限を設定する。【商標ガイドライン³⁷⁶ Teil 1 1, 5.5.1.1】

（2）許容される補正の範囲

出願人は、いつでも指定商品・指定役務の表示を追加、制限（減縮）又は明確化するために補正することができる。ただし、補正によって、出願当初の指定商品・指定役務の範囲を拡張する場合、出願日が補正を行った日に繰り下げられる。【スイス商標法第 29 条(2)、商標ガイドライン Teil 2, 3.7】

³⁷⁶ IPI 「Intellectual Property, Richtlinien in Markensachen」

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien/marken/Richtlinien_Marken_D_2025.pdf（最終アクセス日：2026 年 3 月 11 日）。

- 例えば、「ゲーム用ソフトウェア」のように出願時は用途を特定していたが、審査係属中に「コンピュータソフトウェア」のように何ら用途が特定されていない表示へと拡大変更させることも可能である。ただし、出願日は補正のための書面を提出した日まで繰り下がる。
- 補正は、商標登録前のみ許される。商標登録された後は、指定商品・指定役務を拡大することは許されない。

(3) その他のコミュニケーション

①「標準的な商品・役務の表示」の作成【商標ガイドライン Teil 2, 4.18】

出願人は、スイス連邦知的財産庁と協力して標準的な商品・役務の表示を作成可能である。スイス連邦知的財産庁に承認された表示は **The classification tool** にも登録され、商標出願の際にその表示を使用する場合、商品・役務の明確性に関する問題は生じない。

②分類に関する問合せメール (wdl@ipi.ch)【商標ガイドライン Teil 2, 4.18】

スイス連邦知的財産庁は、分類に関する個別質問をメールにて受け付けている。ただし、以下は対象外である。

- ・ 指定商品・指定役務の表示全体の翻訳（例：英語→独語）
- ・ 指定商品・指定役務の事前審査（正式な審査は出願後に行われ、これも出願手数料に含まれるため）

(4) コンピュータプログラム関連の出願の補正の事例 確認されなかった。

7. 3 ユーザーからの意見及び今後の動向

(1) 現時点での当局の取り扱いに対するユーザーの反応

- 知財実務家の間では、「コンピュータプログラム」等の一般用語については、商品の類似性が安易に認められてしまうといった懸念があるため、採用すべきでないとの声がある。しかしながら、これは「コンピュータプログラム」だけの問題ではなく、その他の分野の商品・役務においても問題となっている。
- スイスの実務においては、一般需要者の認識を非常に重視しているところ、時として、スイス連邦知的財産庁や、不服申立機関である連邦行政裁判所において商取引の実情が適切に理解されていないと感じるという意見もある。

(2) コンピュータプログラム 関連の商品・役務の表示の明確性に関する当局の今後の動向

- 「コンピュータプログラム」や「コンピュータソフトウェア」のような一般用語が指定商品の表示として採択可能であるという現在の運用について、近い将来、運用変更されるという兆候は、いまのところ確認できない。
- 一方で、専門家を中心とした団体とスイス連邦知的財産庁との間では、異議申立手続において商品・役務の類否判断を行う際、「コンピュータプログラム」や「コンピュータソフトウェア」といった用語はその範囲が曖昧であり、商品・役務が同一であっても、ただちに混同のおそれを認めるべきではないとの議論が何度かされているようである。
- スイス連邦知的財産庁は、欧州等の動向を注視しているようで、将来的にスイスの運用を厳格化する可能性も考えられる。

7. 4 コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関連した事例 確認されなかった。

- 通常、指定商品・指定役務に関する表示の明確性が審判又は裁判で争点となることはない。

7. 5 商品・役務の類否

(1) 法律・規則・ガイドラインの規定

①法律の規定

以下に該当する商標は登録することができない。【スイス商標法第3条(1)】

- 先行商標と同一であり、かつ同一の商品・役務に使用されるもの
- 先行商標と同一であり、かつ類似の商品・役務に使用されるため、混同のおそれが生じるもの
- 先行商標と類似であり、かつ同一又は類似の商品・役務に使用されるため、混同のおそれが生じるもの。

なお、商標法第3条(1)に該当する場合も、実体審査において拒絶されるものではなく、先行商標の権利者が異議申立をすることで判断される。【スイス商標法第3条(3)、第31条(1)】

②ガイドラインの規定

商品・役務の類否判断をするにあたっては、需要者層、とりわけ最終消費者が、類似の商標を用いて提供される商品・役務が「同一企業に由来する」又は「少なくとも同一商標権者の管理下の関連企業によって提供される」と考える可能性がある場合に、類似すると判断される旨記載されている。【商標ガイドライン Teil 6, 6.1】

また、ニース分類に基づく商品・役務の区分が一致していても、これは行政上の補助的な機

能に過ぎないことから、これだけで商品・役務の類似性が認められるわけではなく、類否判断において重要なのは、先行商標で指定された商品・役務の内容である。【商標ガイドライン Teil 6, 6.1】

そして、商標ガイドラインにおいては、(i) 商品同士の類否、(ii) 役務同士の類否、(iii) 商品と役務間の類否それぞれについて判断基準が定められており、以下それぞれについて記載する。

(i) 商品同士の類否

商品の類似性を示す指標は以下のとおりである。【商標ガイドライン Teil 6, 6.1.1.1】

- 代替可能性：商品がその用途、特性、価格帯に基づいて「相互に代替可能」とみなされる場合、類似とされ得る。
- 同一技術及び同一目的：製造に同一のノウハウが用いられていると考えられる場合、商品は類似と判断される、
- 主製品／付属品：付属品はしばしば主製品の製造者によっても提供されることから、ある商品が主製品の補完物となる場合は、類似性の指標となる
- 同一流通経路：大規模小売業者はほぼすべての種類の商品を取り扱っているため、流通経路の一致が類似性の根拠となる可能性は低い。一方で、専門店の場合は、流通経路の一致は他の指標とともに、重要な考慮要素となり得る。

一方、商品の類似性を否定する指標は以下の通りである。【商標ガイドライン Teil 6, 6.1.1.2】

- 異なる需要者層：商品が異なる需要者層を対象としている場合、通常類似性が否定される。
- 異なる流通経路：流通経路が異なる場合、それは製造ノウハウが相違することを示唆していると考えられるため、類似性は否定されることが多い。
- 主商品／構成部品：主商品とその構成部品との間には、通常、類似性は認められない。これは特に複雑な製品の場合には顕著である。

原材料／中間製品：原材料や中間製品は、通常、完成品とは類似しない。ただし例外として、原材料が完成品の品質に対して極めて重要な意味を持ち、消費者から同一の商標権者に帰属すると自然に認識される場合、類似性が認められる可能性がある。

(ii) 役務同士の類否

役務の類似性の指標は以下のとおりである。【商標ガイドライン Teil 6, 6.1.2】

- 役務が類似していると判断されるためには、使用目的、専門知識、対象となる需要者層が一致していることなどが根拠となる。
- 役務が統一された組織的責任のもとに提供されているかどうか、又は需要者がそれらの役務を一体的なサービスパッケージとして認識するかどうかという点が重要であり、単にテーマが関連しているというだけでは、類似性を認めるには不十分である。

- また、多くの役務は必然的に一定の接点を持つことがあるものの、それだけで同一の事業的出所に基づくものと認識され、類似と判断されるわけではない。
- 需要者が二つの異なる役務を容易に同一の商標権者の管理下にあると認識する場合には、類似性があると判断される。

(iii) 商品と役務間の類否

商品と役務間の類似性の指標は以下のとおりである。【商標ガイドライン Teil 6, 6.1.3】

商品同士又は役務同士だけでなく、商品と役務間においても類似性が認められる場合があるものの、商品と役務はそもそも性質が異なるため、商品同士や役務同士の判断の際に通常用いられる類似性の判断基準とは異なる観点で判断する必要があり、検討すべき点は、役務を提供する者がその商品の製造・販売にも関与していると需要者が認識するか、又は、商品の販売事業者がその商品分野に関連する役務も提供していると需要者が認識するかである。

そして、需要者の認識を把握するためには、当該役務が商品の維持や変更に役立つなど、商品にとって特別な有用性を持つかどうかを検討することが有用であり、これらが認められる場合に、需要者は、商品と役務一体として意味のあるパッケージと認識する。たとえば、商品の提供を補完する保守・修理サービス（いわゆる「アフターサービス」）は、商品と類似する場合がある。

- 商標ガイドライン 6.1.1.1 及び 6.1.1.2 で定められた商品の類否判断基準では、考慮すべき観点が複数定められているが、その中で特に重視される要素はないと考えられる。
- 商品・役務同士の類否判断について、個別の商品に関する何らかの判断基準を定めたリストなどは存在しない。基本的にはすべて、需要者がどのようにして混同に至り得るか、という観点を個別の商品・役務ごとに判断する。
- 類否判断においては、商品の性質や製造方法、原産地、また製造品か原材料かといった点が考慮され、製造品と原材料のように性質が大きく異なる場合には、類似性は低くなると思われる。さらに、生産場所、流通経路、果たす機能も考慮される傾向にある。
- 商品同士が補完関係にある場合、すなわち、一方の商品が製品の一部としてプラグインのように機能し、他方の商品がそれに組み込まれる形で、消費者から論理的な一体のセットとして認識・購入される場合には、類似性を基礎づける要素となりうる。

(2) コンピュータプログラム又はコンピュータソフトウェアに関連する商品・役務に関する特別な規定の有無

前述のとおり、商標ガイドラインでは商品と役務間の類否について記載されているところ、第 9 類の「コンピュータハードウェア・ソフトウェア」と第 42 類「コンピュータハードウェア・ソフトウェアの設計・開発」について、これらは複雑な技術システムであり、カスタム的な用途でも大量利用でも、製品化前の開発が必要であり、大規模な調整や設定作業を伴うため、

開発業務と完成品の販売を明確に区別することは困難、あるいは不可能と考えられ、類似性が認められる旨、併せて記載されている。【商標ガイドライン Teil 6, 6.1.3】

- 現時点では、一般的な用語である「コンピュータソフトウェア」及び「コンピュータプログラム」は、たとえ異なる目的や機能を対象としていたとしても、あらゆる種類のソフトウェアと強く類似している（あるいは同一である）と判断される傾向にある。
- ソフトウェア商品の類否判断においては、例えば製造方法よりも、ソフトウェアの特定の適用分野や流通経路が重要な観点となり得る。
- 需要者層が全く異なる場合、特に一方の需要者層がより専門的（例：医療従事者で、他方が一般大衆である場合）、あるいは全く異なる専門分野が関与しており（例：医療対通信）、双方が高度に専門化されている場合には、類似性は低いと認定される可能性がある。ただし、双方が同じ上位概念、すなわち「コンピュータソフトウェア」に属している場合、異なる分野等であったとしても、完全に非類似と判断することは考えにくい。

7. 6 コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否判断に関連した事例

TOPCART GmbH v CARL INTERNATIONAL

ハードウェア・ソフトウェア関連の商品及び役務は、需要者がやや高い注意力を払う類型に属すると確認された事例（スイス連邦行政裁判所 B-2256/2019）³⁷⁷

本事案は、出願人が第9類の「ソフトウェア、アプリケーションソフトウェア、統合型ソフトウェア」及び第42類「コンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計・開発」等を指定して商標登録を求めたところ、第9類の「あらゆる媒体に記録されたソフトウェア、アプリケーションソフトウェア（特に、保守管理（GMAO）・アフターサービス管理（SAV）・設備管理・在庫管理及び購買管理ソフトウェア）」、第37類「コンピュータ製品の保守」及び第42類「コンピュータの分析・プログラミング、ソフトウェアの調査・設計・カスタム開発、コンピュータプログラムの更新・改良、ソフトウェアの保守・インストール」等を指定商品・指定役務に含む先行商標の権利者から異議を申し立てられたものである。

裁判所は、スイス商標法第3条(1)(c)の適用にあたっては、対象となる商品・役務がどの需要者層に向けられているか、そしてその需要者がどの程度の注意力を払うかを定義する必要があるとしたうえで、争点となっている第9・37・42類のハードウェア・ソフトウェア関連の商品及び役務は、需要者がやや高い注意力を払う類型に属すると確認された。

³⁷⁷ TOPCART GmbH v. CARL INTERNATIONAL, B-2256/2019 (Switzerland Federal Administrative Court, Aug. 11, 2020), https://bvger.weblaw.ch/pdf/B-2256-2019_2020-08-11_38dca5d2-07eb-47b2-b1ac-4b8b5cc4e327.pdf（最終アクセス日：2026年3月16日）。

また、裁判所は、商品及び役務の類否を判断するにあたっては、同一又は類似の商標の下で提供される場合、需要者が「同じ企業」又は「企業グループ（関連会社）」に由来すると考える可能性があるときに類似と判断される旨を述べ、その主な指標として以下を挙げ、これらはどれか1つだけで決定されるものではなく、事案ごとに総合的に評価されるとした。

- 生産場所の一致
- 特有のノウハウの共通性
- 類似した流通経路
- 類似した消費者層
- 使用目的の類似
- 代替可能性
- 技術的用途の共通性
- 主製品と付属品との関係
- 商品・役務間の機能的結びつき（補完性）

そして、出願人商標の第9類の商品「ソフトウェア」は、引用商標の役務のうち、第37類の「ソフトウェアの保守」部分及び第42類の「コンピュータプログラミング」については、これまでの判例でも第9類の「ソフトウェア」と第42類の「ソフトウェア開発」は補完関係にあるため類似すると判断されていることを挙げたうえで、類似すると判断された。

AB LUXEMBOURG S.A. v Media-Saturn Holding GmbH

「ソフトウェアのプログラミング・製造」と、「ソフトウェアの提供」の間には機能的に密接な関係を持つ役務と認定され、類似性が認められると判断された事例（スイス連邦行政裁判所 B-234/2014）³⁷⁸

本事案は、出願人が第42類「コンピュータ及びソフトウェアの設計・開発、ソフトウェアの作成（設計）・インストール・保守・更新又は賃貸、コンピュータプログラミング、コンピュータに関するコンサルティング、コンピュータシステムの設計」等を指定して商標登録を求めたところ、第42類「（ダウンロード可能な）コンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェアの提供」等を指定役務に含む先行商標の権利者から異議を申し立てられたものである。

裁判所は、商品・役務の判断を行うにあたり、対象となる商品・役務に関する需要者層が重要であり、そこから導かれる注意力の程度を決定しなければならず、また、対象となる商品や役務が専門家と一般需要者の双方に向けられる場合、専門家の理解を完全に無視してはならないものの、主として一般需要者の観点が重視されると述べた。

そのうえで引用商標においては、特に第9類の各種電子機器・付属品、第42類のコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェアの提供が指定されているところ、このように広範

³⁷⁸ AB Luxembourg S.A. v. Media-Saturn Holding GmbH, B-234/2014 (Switzerland Federal Administrative Court, Jul. 4, 2015), https://bvger.weblaw.ch/pdf/B-234-2014_2015-07-04_d5570516-deca-4589-9bce-b5fe7d48b883.pdf（最終アクセス日：2026年3月16日）。

な商品・役務に照らせば、専門家だけでなく、特別な専門知識を必要とせずに商品・役務を利用する一般需要者も対象となる需要者といえ、結局のところ、日常的に頻繁に購入されるものではないが、一定の頻度で需要が生じ、その際の注意力は「平均的」とみなされると認定された。

また、裁判所は、商品・役務の類否を判断するにあたっては、同一又は類似の商標の下で提供される場合、需要者が「同じ企業」又は「企業グループ（関連会社）」に由来すると考える可能性があるときに類似と判断される旨を述べ、その主な指標として以下を挙げ、これらはどれか1つだけで決定されるものではなく、事案ごとに総合的に評価されるとした。

- 生産場所の一致
- 特有のノウハウの共通性
- 類似した流通経路
- 類似した消費者層
- 使用目的の類似
- 代替可能性
- 技術的用途の共通性
- 主製品と付属品との関係
- 商品・役務間の機能的結びつき（補完性）

そして、ソフトウェアの製造と提供については、ソフトウェアの安定稼働という観点から、更新や保守は不可欠であり密接に結びついているといえ、また、ソフトウェア製造者自身が最新バージョンを提供し、アップデートを配布することは一般的であり、第三者による更新や、更新手段を提供しないソフトウェア提供は例外的であるため、製造（プログラミング）と提供は分離できず、機能的に密接な関係を持つ役務と認定され、ソフトウェアのプログラミング・製造と、ソフトウェアの提供の間には類似性が認められると判断された。

CyOne Security AG v VERMOP Salmon GmbH

「ハードウェア」と「ソフトウェア」は、互いを補完する関係にあり、類似と判断された事例（スイス連邦行政裁判所事件番号 B-6194/2024）³⁷⁹

本事案は、出願人が第9類の「データ処理用ハードウェア、コンピュータソフトウェア」及び第42類の「コンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計・開発、ソフトウェアの設計・更新・保守及び賃貸」等を指定して商標登録を求めたところ、第9類の「建物管理・清掃に関するソフトウェア、ナビゲーションソフトウェア、監視用ソフト・ハードウェア」及び第42類「コンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計・開発、ソフトウェア開発用のコン

³⁷⁹ CyOne Security AG v. VERMOP Salmon GmbH, Case No. B-6194/2024 (Switzerland Federal Administrative Court, Apr. 17, 2025), https://bvger.weblaw.ch/pdf/B-6194-2024_2025-04-17_f1c71e49-d903-4da2-ba81-bcb0112f799a.pdf（最終アクセス日：2026年3月16日）。

「コンピュータソフトウェアの提供」等を指定商品・指定役務に含む先行商標の権利者から異議を申し立てられたものである。

裁判所は、次のような場合に商品・役務が類似すると判断される旨述べた。

- 生産から販売までの過程が共通する場合
- 使用目的が共通する場合
- 特有のノウハウの共通性
- 類似した流通経路
- 類似した消費者層
- 使用目的の類似

そして、実際の需要者層に基づいて関連する取引者層を特定する必要があり、対象となる商品・役務の需要者が専門家層と一般消費者の双方を含む場合、そのいずれか一方の視点から混同のおそれが成立するのであれば、両者は類似と判断するとした。

本件においては、先行権利者の商標の第9類の商品のうち、「建物管理・清掃分野のソフトウェア、ナビゲーションソフトウェア、監視用ハードウェア及びソフトウェア」については、専門的な製品であり技術的性質を有するため、これらの製品は日常的に購入されるものではなく、購入前に詳細な検討・比較が行われると考えられると認定され、一般の最終需要者も購買対象には含まれ得るものの、主として専門家を対象であるため、結局のところ、需要者は少なくともやや高い注意力をもってこれらの商品を購入すると結論づけられた。

また、先行権利者の商標の第42類の「ソフトウェア開発用のコンピュータソフトウェアの提供」は、一般需要者が利用することはほとんどなく、主としてIT専門家を対象とするため、高い注意力が想定されると認定された。

そして、「ハードウェア」と「ソフトウェア」は、実務上、緊密に関連した商品とされており、互いを補完して初めて機能する製品となり、しばしば一体として販売され、需要者層及び販売場所も共通することが多いことから、出願人の商標の指定商品中「データ処理用ハードウェア」は、異議申立人の商標の指定商品中「建物管理・清掃用ソフトウェア、ナビゲーションソフトウェア、追跡用ソフトウェア及び関連機器」と類似であると認定された。

また、出願人の商標の指定役務中、「ソフトウェアの更新・保守及び賃貸」と、異議申立人の商標の第9類の指定商品中、「建物管理・清掃に関するソフトウェア、ナビゲーションソフトウェア、監視用ソフト・ハードウェア」とは、互いに補完関係にあり、需要者にとって意味のあるサービスパッケージを形成する分野であるといえることから、類似すると認定された。

8. オーストラリア

8. 1 表示の明確性

(1) 商標一般に適用される規定

商標登録出願の際は、商品・役務を指定しなければならない。【オーストラリア商標法³⁸⁰第 27 条(3)(b)】

そして、商品・役務を指定する際は、「全ての商品 (all goods)」、「全ての役務 (all services)」、「その他全ての商品 (all other goods)」、「その他全ての役務 (all other services)」という表現を使用してはならない。【オーストラリア商標規則³⁸¹4.4(2)】

また、商品・役務の記載は、可能な限り審査官が補正案として示したもの、又は、オーストラリア知的財産庁により公開されているリストに掲載された用語を用いなければならない、それが困難である場合、出願人は、審査官が商品・役務の明確性を適切に判断できるよう、十分な情報を提供しなければならない。【オーストラリア商標規則 4.4(6)(7)】

商標登録出願時に指定される全ての商品・役務は、明確かつ容易に理解できるものでなければならないところ、ニース分類で定められた表示やオーストラリア知的財産庁により公開されているリストに掲載された表示であれば、無条件で採用される。また、その他の用語も、一般辞書又は専門辞書に掲載されている場合、又は特定業界で一般に理解される場合には採用され得る。【商標実務・手続マニュアル³⁸²14.4.6.1】

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務に適用される規定

オーストラリアでは、商標実務・手続マニュアルにおいて、曖昧で不明確な表示を掲載のうえ、併せてその代替表現として推奨される語を示しているところ、当該項目において「コンピュータプログラム」や「コンピュータソフトウェア」といった語は確認されなかった。【商標実務・手続マニュアル 14.4.6.1】

なお、「設計」(design) の語が曖昧で不明確な表示として掲載されているが、その代替案の例として「コンピュータソフトウェアの設計 (design of computer software)」が提示されている。

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- オーストラリアでは、特段用途や使用する分野等の限定がない一般的な「ソフトウェア」を指定した場合も、採用される。
- 「ソフトウェア」に関連する商品・役務を指定した場合に、審査で拒絶理由が通知されるケースは、出願商標のソフトウェアの商品・役務が先行商標の商品・役務と抵触すると判断される場合に主として生じるもので、原則として商品・役務の明確性が問題となるものではない。

³⁸⁰ Federal Register of Legislation, Trade Marks Act 1995, <https://www.legislation.gov.au/C2004A04969/latest/text>, last visited March 16, 2026.

³⁸¹ WIPO, Trade Marks Regulations 1995, Australia, Statutory Rules No. 341 of 1995, consolidated as of Oct. 14, 2024, <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22883>, last visited March 16, 2026.

³⁸² IP Australia, Trade Marks Manual of Practice and Procedure, <https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark>, last visited March 16, 2026.

(3) 許容・非許容の表示のリスト

オーストラリア知的財産庁は、適切な分類のガイド、及び商品・役務の指定に使用できる用語や表現をまとめたデータベース「**Australian Trade Mark Search**³⁸³」（オーストラリア商標検索）、通称ピックリスト（picklist）を提供している。このデータベースの用語のみを使用することにより、出願人は、オーストラリア知的財産庁から商品・役務の明確性に関する拒絶理由等を回避することができる。【商標実務・手続マニュアル 14.1】

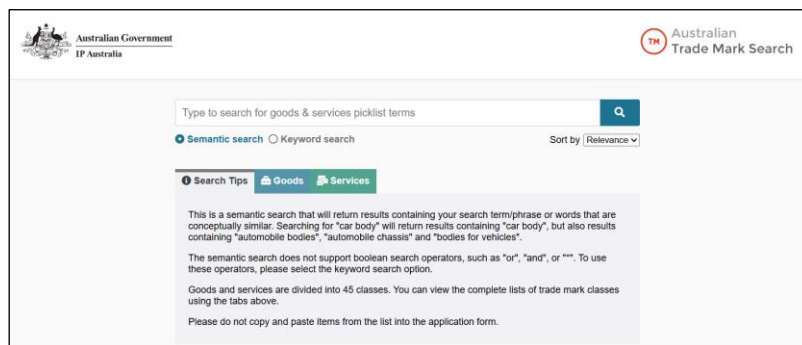


図 2-1-7 Australian Trade Mark Search のトップ画面

ここで、オーストラリアにおいて「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」商品・役務の表示として認められた表示について、以下の表にて、代表的なものを示す。

表 2-1-15 オーストラリアにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の商品（第9類）の表示として認められた表示

商品名（原語）	商品名（日本語訳）
business management computer programs	ビジネス管理用コンピュータプログラム
computer programs for video editing	動画編集用コンピュータプログラム
computer software [programs]	コンピュータソフトウェア [プログラム]
computer programs for data storage	データ保存用コンピュータプログラム
computer programs for document management	文書管理用コンピュータプログラム
downloadable computer programs	ダウンロード可能なコンピュータプログラム
application programs for computers	コンピュータ用アプリケーションプログラム
computer hardware and software	コンピュータハードウェア及びソフトウェア

³⁸³ IP Australia, Australian Trade Mark Search, <https://tmgnsearch.ipaustralia.gov.au/>, last visited March 16, 2026.

computer software, downloadable	ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア
data communications computer software	データ通信用コンピュータソフトウェア
downloadable computer security software	ダウンロード可能なコンピュータセキュリティ用ソフトウェア
computer game software	コンピュータ用ゲームソフトウェア
computer software for business administration	経営管理用コンピュータソフトウェア
computer software [programs]	コンピュータソフトウェア [プログラム]
computer software, recorded	コンピュータソフトウェア、記録された
educational computer software	教育用コンピュータソフトウェア

（出所）オーストラリアの Trade Mark Search に基づいて作成（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）

表 2-1-16 オーストラリアにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の役務（第 42 類）の表示として認められた表示

役務名（原語）	役務名（日本語訳）
repair of computer programs	コンピュータプログラムの修理
rental and maintenance of computer programs	コンピュータプログラムの貸与及び保守
computer programming	コンピュータプログラミング
custom design of computer programs	コンピュータプログラムのカスタム設計
design and development of computers and software	コンピュータ及びソフトウェアの設計及び開発
copying of computer software	コンピュータソフトウェアの複製
installation, repair and maintenance of computer software	コンピュータソフトウェアのインストール、修理及び保守
performance testing of computer software	コンピュータソフトウェアの性能テスト

（出所）オーストラリアの Trade Mark Search に基づいて作成（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）

8. 2 審査係属中における審査官とのコミュニケーション

(1) 指定商品・指定役務の審査のプロセス

商標登録出願について拒絶理由が存在する場合、審査官は出願人に対し、意見を述べる機会を与えたうえで、拒絶の決定を行う。【オーストラリア商標法第 31 条(b)・第 33 条(b)(4)、第 34 条(a)】

審査官は、拒絶理由が解消しない場合、最終的に拒絶査定となる日についても併せて通知する必要がある。【オーストラリア商標規則 4.8(2)】

商標実務・手続マニュアルにおいても、審査官は出願人に対し、ただちに拒絶を確定させることはせず、事前に「不利益報告」(adverse report)を通知する旨記載されている。【商標実務・手続マニュアル 18.3, 3.1.2】

そして、審査官は、出願人が提出した書面によっては拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、「拒絶予定通知」(Notice of Intention to Reject)を通知する。

同通知では、拒絶理由の再提示、これまでの出願人の書面提出によっても拒絶理由の解消に至っていない理由、審判請求など、拒絶理由解消のための全ての選択肢の提示が行われる。【商標実務・手続マニュアル 18.3, 3.2】

出願人は、「拒絶予定通知」の発送日から 2 か月以内に応答することができ、当該期間内に応答がない場合は、拒絶査定となる。【商標実務・手続マニュアル 18.3, 3.3 18.3, 3.3.1】

(2) 許容される補正の範囲

出願人は、オーストラリア商標法第 64 条・第 65 条・第 65 条 A の規定に基づき、出願の補正を行うことができる。【オーストラリア商標法第 63 条】

そして、商品及び役務に関する補正については、

- 商品及び役務の区分に誤りがある場合
- 補正により、元々の出願よりも商品及び役務の範囲が拡張されない限り

においてすることができる。【オーストラリア商標法第 65 条(4)(7)】

(3) その他のコミュニケーション

審査官は、商標登録出願がオーストラリア商標法第 65 条の規定に基づき補正可能な場合であって、出願人が補正の意思表示を行っていない場合に、拒絶理由を解消させるために職権で補正をすることができる。【オーストラリア商標法第 63 条(2)】

また、審査官による通知で補正案が明示されており、出願人又は代理人が承認している場合は、実質的な拒絶理由を解消するための補正ではない場合に限り、オーストラリア商標法第 65 条(7)の規定に基づく補正を電話のみに基づいて行うことができる。【商標実務・手続マニュアル 9.4.6】

(4) コンピュータプログラム関連の出願の補正の事例

確認されなかった。

8. 3 ユーザーからの意見及び今後の動向

(1) 現時点での当局の取り扱いに対するユーザーの反応

- 「コンピュータプログラム」に関連する商品・役務の明確性については、ニュージーランドでは、用途や目的を特定することが求められており、これを踏まえてオーストラリアにおいても定期的に議論はされている。一方で、ニース分類において許容されている表示については、オーストラリア国内では何らかの制限を課すべきではないというのがオーストラリア知的財産庁の見解のようである。

(2) コンピュータプログラム又はコンピュータソフトウェアの表示の明確性に関する当局の今後の動向

- 2024 年に行われたニース同盟専門家委員会第 34 回会合³⁸⁴において、「現在、アルファベット順の一覧に含まれている特定のコンピュータソフトウェアの用語を、より詳細な用語に変更することに関連してオーストラリアから提出された一連の提案」について協議を行ったものの、同会合では合意には至らず、これ以降は特段議論されていない。オーストラリア国内でも以後、特段動きは確認されていない。

8. 4 コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関連した事例
確認されなかった。

- オーストラリアでは、特段用途や使用する分野等の限定がない一般的な「ソフトウェア」を指定した場合も採用されるため、商品・役務の明確性が検討された審決例及び裁判例はないと考えられる。

8. 5 商品・役務の類否

(1) 法律・規則・ガイドラインの規定

①法律の規定

出願人が「指定商品」について商標登録を求める際、次のいずれかに対して実質的に同一であるか、又は欺瞞的に類似する場合にはその出願は拒絶される。【オーストラリア商標法第 44 条(1)】

- 他人が類似する商品又は密接に関連する役務について登録している商標
- 他人が類似する商品又は密接に関連する役務について登録を求めている商標

また、出願人が「指定役務」について商標登録を求める際、次のいずれかに対して実質的に同一であるか、又は欺瞞的に類似する場合にはその出願は拒絶される。【オーストラリア商標法第 44 条(2)】

- 他人が類似する役務又は密接に関連する商品について登録している商標

³⁸⁴ WIPO, Special Union for the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Union), Committee of Experts, Thirty-Fourth Session, CLIM/CE/34/2, May 14, 2024, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/clim_ce_34/clim_ce_34_2.pdf, last visited March 16, 2026.

- 他人が類似する役務又は密接に関連する商品について登録を求めている商標

この際「欺瞞的に類似する」とは、その商標が他の商標と極めて近似しており、需要者を欺くおそれ、又は混同を生じさせるおそれがある場合をいう。【オーストラリア商標法第 10 条】

そして、オーストラリアでは、「類似商品」と「類似役務」についてもオーストラリア商標法で定義規定が設けられており、それぞれ以下のとおりである。【オーストラリア商標法第 14 条】

(i) 商品が他の商品と類似する場合【オーストラリア商標法第 14 条(1)】

(a) 当該商品が他の商品と同一である場合

(b) 当該商品が他の商品と同種の性質又は用途を有する（同一の記述に属する）場合

(ii) 役務が他の役務と類似する場合【オーストラリア商標法第 14 条(2)】

(a) 当該役務が他の役務と同一である場合

(b) 当該役務が他の役務と同種の性質又は用途を有する（同一の記述に属する）場合

● ガイドラインの規定

オーストラリア商標法第 44 条に基づく拒絶理由を判断する際の検討事項は、以下の 2 点であり、先行する商標が登録済であるか、出願中であるかを問わずに適用される。【商標実務・手続マニュアル 26.1】

- 各商標が実質的に同一又は紛らわしいほど類似しているか
- 各商品・役務が類似又は密接に関連しているか

なお、ある商標が他の商標と欺瞞的に類似していると示すためには、実際に具体的な欺罔又は混同の危険が存在することを示す必要があり、単なる可能性では不十分であるとされる。特に、商標の使用によって、相当数の人々が「両者の商品又は密接に関連する商品・役務が同じ出所に由来するのではないか」と疑念を抱くような場合に混同のおそれがあると認められるところ、これは、一般人が「合理的な疑い」を抱く程度で足りる。さらに、混同のおそれがあるかどうかを判断する際には、周囲の事情を全て考慮しなければならないところ、商標がどのような状況で使用されるか、商品・役務がどのような状況で取引されるか、商品・役務の典型的な需要者の特徴などが考慮すべき観点として含まれる。【商標実務・手続マニュアル 26.2】

そして、商標の類似性は、商品の類似性又は役務の類似性と併せて検討されなければならないところ、商品又は役務同士の関連性が高ければ高いほど、誤認や混同を引き起こす可能性が高くなると考えられる。なお、商品又は役務の類似性を判断する際、区分の異同は決定的な要素ではない。【商標実務・手続マニュアル 26.4】

また、オーストラリア商標法第 14 条(1)に基づき、商品の同一性及び類似性を判断する際、過去の裁判において示された以下の事項を主要な判断基準としているが、いずれか単一の要因のみで結論を出すことはない。【商標実務・手続マニュアル 26.4, 4.1】

- 商品の性質
- 物品の用途
- 流通経路

さらに、前述の基準をさらに具体化したものとして裁判例では以下の要素も基準として示されており、当該事項を主要な判断基準としている。

- 商品の性質及び特性
- 商品の産地
- 商品の目的
- 当該商品が通常、同一の製造業者によって製造されているか否か
- 当該商品が同一の卸売業者によって流通しているか否か
- 当該商品が、同一の店舗・同一の売り場・同一の時期・同一の顧客層に対して販売されているか否か
- 当該商品の製造及び流通に従事する者が、同一の業界に属するとみなされているか否か

一方、オーストラリア商標法第 14 条(2)に基づき、役務の同一性及び類似性を判断する際に検討されるべき要素としては、商品と同様の観点から、以下のとおりとしている。【商標実務・手続マニュアル 26.4, 4.2】

- 役務の性質
- 役務の用途
- 提供される役務の取引経路

また、審査官が検討すべき事項として以下を挙げている。

- 役務の性質及び特徴
- 役務の起源
- 役務の目的
- その役務が通常、同一の事業者又は個人によって提供されるか
- 役務が同一の供給源から、同一地域・同一の時期、関連する商品・役務と同一の顧客層に対して提供されるか
- 役務の提供者から見て、その役務が同一のものとして理解されるか

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否に関する規定

商標実務・手続マニュアルにおいては、「アプリケーションソフトウェア」と役務が密接に関連するか否かという観点について、その判断においては、役務と「アプリケーションソフトウェア」の機能に左右する旨が記載されている。

特に、事業分野によっては「アプリケーションソフトウェア」が実質的にその役務へのアクセス手段となっている場合や、商品と役務の境界が曖昧になるほど使用されている場合があり、調査の結果、需要者が「アプリケーションソフトウェア」と役務提供者が同一の出所であると期待される場合、「アプリケーションソフトウェア」と役務の間に混同が生じる可能性は高くなる。例えば、金融サービスと金融サービス向けアプリケーション、出会い系サービスと出会い系ソフトウェア、宿泊予約サービスと宿泊予約ソフトウェアなどは、混同のおそれは高くなる可能性がある。

類似性を判断する考慮要素としては、「アプリケーションソフトウェア」と役務の提供との統合度合い、そして対象となる需要者の期待が含まれる。なお、比較対象となるサービスが「アプリケーションソフトウェア」を通じてアクセス又は宣伝できるからといって、それだけで「アプリケーションソフトウェア」と役務が密接に関連すると判断されるわけではない点に注意が必要である。【商標実務・手続マニュアル 26.4, 4.3.4】

- オーストラリアの実務では、「ソフトウェア」と「ハードウェア」は抵触しないと整理されている。そのため、商品の類否判断は、「ソフトウェア」同士で生じる。
- 特段用途や目的の限定がされていない「ソフトウェア」を指定した先行の商標が存在する場合は、たとえ後願の出願において、用途や目的を限定させていたとしても、商品が同一又は類似することを理由に拒絶されることとなり、これは先後願の関係が逆であっても同様である。オーストラリアでは、ソフトウェア関連の指定を含む出願に対しては、先行商標と抵触する旨の拒絶理由が頻繁に通知される。
- 先行商標及び後願の商標いずれもが用途や目的を限定させた特定の「ソフトウェア」を指定している場合、商品・役務の類否判断は類否判断の一般原則に依拠し、個別具体的に判断される。

8. 6 コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否判断に関連した事例

Clarity Software Pty Ltd v Clarity Corporate Communications Pty Ltd [2018] ATMO 40 (26 March 2018)³⁸⁵

「コンピュータソフトウェア」等に関連する役務と、商品「コンピュータソフトウェア」が類似すると判断された事例

本事案は、出願人が第 42 類の役務「グラフィックデザインサービス（コーポレートアイデンティティ、インターネットアクセスサービスのホスティング、セキュアインターネットサービスのホスティング、ウェブサイトのホスティング及び保守サービス、アプリケーション開発、アプリ開発を含むコンピュータ及びソフトウェアプログラミング、カスタマイズされたアプリケーション開発を含むソフトウェア開発、インターネット向けウェブサイトの設計」を指定して出願したところ、第 9 類の商品「コンピュータソフトウェア（ビジネスプロセス管理、心理テスト、インターネット対応データベース、メッセージング及びトレーディングシステムに関連するものを含む）」等を含む先行商標の権利者から、混同のおそれを理由に異議を申し立てられたものである。

審判においては、出願人の第 42 類の指定役務については、いずれも先行商標の第 9 類の指定商品「コンピュータソフトウェア」等とは密接に関連し、類似する旨判断された。

なお、本事案は、比較対象の商標が同一であった点に留意する必要がある。

The Australian Council for Educational Research Limited v Acer Incorporated [2022]

³⁸⁵ Australian Trade Marks Office, Clarity Software Pty Ltd v Clarity Corporate Communications Pty Ltd [2018] ATMO 40 (26 March 2018), <https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/ATMO/2018/40.html>, last visited March 16, 2026.

機能が明記された「コンピュータソフトウェア」と、一般的な「コンピュータソフトウェア」がすべからず類似するものではないと判断された事例

本事案は、出願人が第9類の商品「コンピュータソフトウェア」等を指定して出願したところ、第9類の商品「教育・医療・社会調査データの分析用ソフトウェア、研究用ソフトウェア」等を含む先行商標の権利者から、混同のおそれを理由に異議を申し立てられたものであり、審理中に出願人は、出願商標の指定商品から、「教育、教育訓練、教育研究及び心理検査に関するコンピュータソフトウェア」を除く補正を行ったものである。

審判においては、商品が類似するか否かを判断する際の考慮要素として、

- 商品の性質及び特性
- 商品の起源
- 商品の目的
- 通常、同一の製造業者によって製造されているか否か
- 当該商品が同一の卸売業者によって流通しているか否か
- 同一の店舗で、同一の需要者層に対して販売されているか否か

を検討する必要があると述べたうえで、出願人が異議申立人の商標との抵触を避けるために出願商標の第9類の指定商品から「教育、教育訓練、教育研究及び心理検査に関するコンピュータソフトウェア」を除いたとしても、異議申立人の商標の指定商品「教育・医療・社会調査データの分析用ソフトウェア、研究用ソフトウェア」と競合する可能性が十分排除されておらず、類似であると判断された。

一方で、異議申立人が主張した一般的な「コンピュータソフトウェア」についても、「教育関連のソフトウェア」と類似するという観点に対しては、「コンピュータソフトウェア」は極めて広い概念であり、「ギャンブル用」や「フィットネス」用をはじめとして、教育・研究分野と無関係なものが多いとして、全ての「コンピュータソフトウェア」が類似するとまでは言えないとも言及された。

³⁸⁶ Australian Trade Marks Office, *The Australian Council for Educational Research Limited v Acer Incorporated* [2022] ATMO 183 (13 October 2022), <https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/ATMO/2022/183.html>, last visited March 16, 2026.

9. ニュージーランド

9. 1 表示の明確性

(1) 商標一般に適用される規定

商標登録出願の際は、現在使用している又は使用を予定する商品・役務を指定しなければならない。【ニュージーランド商標法³⁸⁷第 32 条(1) ニュージーランド商標規則³⁸⁸第 42 条(1)(d)】

また、1 つの区分に含まれる全ての商品・役務を指定する、又は 1 つの区分に含まれる商品・役務のうち、広範な範囲を指定する場合は、使用の実態等による正当な理由がない限り認められない。【ニュージーランド商標法第 32 条(2)】

ニュージーランドでは、商標登録出願における指定商品・指定役務が明確であり、かつ正しく分類されているか否かを確認するため、以下の観点で、分類審査を行う。【商標法実践ガイドライン³⁸⁹3, 3】

- 商品・役務の性質が明確か（ニュージーランド商標法第 31 条）
- 商品・役務が正しい区分で指定されているか（ニュージーランド商標法第 31 条）
- 出願人が不合理に広範な範囲の商品及び役務を指定していないか（ニュージーランド商標法第 32 条第 2 項）

審査官が指定商品・指定役務の記載内容を明確に判断できない場合、出願人に対し、その内容の説明又は記載の修正を求める。【商標法実践ガイドライン 3, 3.1】

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務に適用される規定

コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示としての明確性については、商標法実践ガイドラインの「3c Annexure to Computer Services（コンピュータサービスに関する付属書）」に特別の定めがあり、同付属書は、商品・役務の分類が困難なコンピュータ、電気通信及びオンラインに関する商品・役務の正しい分類について概説している。

以下では、「コンピュータプログラム」に関連する商品・役務の表示として、「コンピュータソフトウェア」について紹介する。【商標法実践ガイドライン 3c Annexure to Computer Services】

Computer software（コンピュータソフトウェア）

「computer software」「non-downloadable computer software」「computer applications」「software modules」「interactive software」「multimedia software」「artificial intelligence software」「software as a service (SaaS)」「application service provider (ASP)」といった用途や目的の限定がされていない用語は、広範かつ曖昧であるとみなされる。

また、2025 年 1 月 1 日以降に提出された国内商標登録出願及び 2025 年 1 月 1 日以降にニュージーランドを指定した国際商標登録出願においては、「rental of software（ソフトウェア

³⁸⁷ New Zealand Legislation, Trade Marks Act 2002,

<https://www.legislation.govt.nz/act/public/2002/0049/latest/whole.html> ,last visited March 16, 2026.

³⁸⁸ New Zealand Legislation, Trade Marks Regulations 2003,

<https://legislation.govt.nz/regulation/public/2003/0187/latest/DLM200881.html?src=qs> ,last visited March 16, 2026.

³⁸⁹ IPONZ, Practice Guidelines, <https://www.iponz.govt.nz/get-ip/trade-marks/practice-guidelines> ,last visited March 16, 2026.

の賃貸)」といった用語も第 42 類の役務としては広範かつ曖昧であると判断される。

指定商品・指定役務に「ソフトウェア」に関する広範な語が含まれている場合、ニュージーランド商標法第 32 条(2)に基づき拒絶理由が通知され、出願人に対し「ソフトウェア」の用途や目的をより明確にするよう求める。

なお、「コンピュータソフトウェア」に関する語として採択可能な語は、以下のとおりである。

区分	商品・役務名（原語）	商品・役務名（日本語訳）
9	Computer game software	コンピュータ用ゲームソフトウェア
9	Downloadable anti-virus software	ダウンロード可能なウイルス対策ソフトウェア
9	Geographical information system (GIS) software	GIS（地理情報システム）ソフトウェア
9	Software for use in cancer diagnosis	がん診断に使用するためのソフトウェア
9	Computer programmes for use in teaching children to read	子どもに読み方を教えるためのコンピュータプログラム
42	Software as a service (SaaS) for appointment scheduling and time management	予約スケジューリングと時間管理のための SaaS
42	Providing temporary use of online non-downloadable software for dental imaging purposes	歯科用画像処理を目的とするオンラインの非ダウンロード型ソフトウェアの一時的提供
9	Downloadable applications (apps) that enable users to make payments	支払いが可能となるダウンロード可能なアプリケーション（アプリ）
9	CAD software for use in the architecture field	建築分野で使用する CAD ソフトウェア
9	Spreadsheet software for use by budget advisors	家計相談員が使用するための表計算ソフトウェア
9	Accounting software for use in medical practices	医療機関で使用する会計ソフトウェア
42	Rental of software that enables users to download recipes	レシピをダウンロードできるようにするソフトウェアの賃貸

一方で、不明確であり認められない表示の例は、以下のとおりである。

区分	商品・役務名（原文）	商品・役務名（日本語訳）	理由
9	Software for personal use	個人使用のためのソフトウェア	機能や目的が曖昧
9	Software for general use	一般使用のためのソフトウェア	機能や目的が曖昧
9	Software for	慈善目的のソフトウェア	機能や目的が曖昧

	charitable purposes		
9	Software for household purposes	家庭用ソフトウェア	機能や目的が曖昧
9	Software for use in offices	オフィスで使用するためのソフトウェア	機能や目的が曖昧
9	Software for children	子ども向けソフトウェア	特定のユーザーのみを対象としていても、多様なソフトを使い得る
9	Software for the elderly	高齢者向けソフトウェア	特定のユーザーのみを対象としていても、多様なソフトを使い得る
9	Software for use by businesses	事業者向けソフトウェア	特定のユーザーのみを対象としていても、多様なソフトを使い得る
9	Software for use on tablet computers	タブレット端末用ソフトウェア	利用可能なソフトウェアが広範囲に及ぶため。
9	Software applications for mobile phones	携帯電話用アプリケーションソフトウェア	利用可能なソフトウェアが広範囲に及ぶため。
9	Apps for use with televisions	テレビ用アプリ	利用可能なソフトウェアが広範囲に及ぶため。
42	Software as a service, namely providing non-downloadable software for use on laptops	SaaS（ラップトップで使用する非ダウンロード型ソフトウェアの提供）	利用可能なソフトウェアが広範囲に及ぶため。

（本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。）

- 2017 年以前は、特段機能や目的が限定されていない「コンピュータソフトウェア」のみからなる表示も採択されていた。しかしながら、ニュージーランド知的財産庁は、単なるソフトウェアを権利範囲とする登録商標が競合し過ぎているとの理由から、運用変更を行った。
- 機能や目的を限定すべきという運用は、第 42 類のソフトウェアに関する役務にも適用される。直近の 2025 年より、以前は採択が認められていた第 42 類の「ソフトウェアの賃貸」は、2025 年 1 月 1 日以降の出願からは認められなくなった。また、第 9 類の「人工知能ソフトウェア」も同様に認められなくなっている。
- 「OS ソフトウェア」といった汎用型プログラムを意図する場合、「コンピュータオペレーティングソフトウェア」であれば、採択は認められる。
- 例えば、「スマートフォン」など、特定のデバイスで使用するソフトウェアを指定したい場合、GPS 機能、カメラ機能、テキストメッセージ機能、通話機能といったように、個々の機能を明示したうえで当該デバイスで使用するソフトウェアの主要

な機能をすべて指定しなければならない。

（３）許容・非許容の表示のリスト

ニュージーランド知的財産庁は、適切な分類のガイド、及び商品・役務の指定に使用できる用語や表現をまとめたデータベース「IPONZ's Trade Mark Classification Search database」（ニュージーランド知的財産庁商標区分検索データベース）、通称 TM Specification Builder³⁹⁰を提供している。

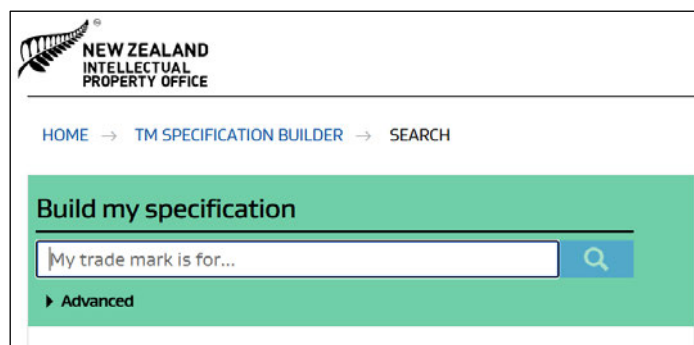


図 2-1-8 TM Specification Builder のトップ画面

ここで、ニュージーランドにおいて「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」商品及び役務の表示として認められた表示について、以下の表にて、代表的なものを示す。

表 2-1-17 ニュージーランドにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の商品（第 9 類）の表示として認められた表示

商品名（原語）	商品名（日本語訳）
computer programs for entertainment	娯楽用コンピュータプログラム
computer programs for generating music	音楽生成用コンピュータプログラム
computer programs for document management	文書管理用コンピュータプログラム
downloadable invoicing computer programs	ダウンロード可能な請求書作成コンピュータプログラム
computer operating software	コンピュータオペレーティングソフトウェア

³⁹⁰ IPONZ, TM Specification Builder,

https://app.iponz.govt.nz/app/Extra/IP/TM/GoodsAndServices/GoodsAndServices.aspx?sid=639083155026720127&fcoOp=EXTRA_Default&op=EXTRA_TM_GoodsAndServices#landing, last visited March 16, 2026.

educational computer software	教育用コンピュータソフトウェア
computer software for entertainment	娯楽用コンピュータソフトウェア
downloadable computer security software	ダウンロード可能なコンピュータセキュリティソフトウェア
computer software for database management	データベース管理用コンピュータソフトウェア
computer programs and software for image processing used for mobile phones	携帯電話用画像処理コンピュータプログラム及びソフトウェア

(出所) ニュージーランドの TM Specification Builder に基づいて作成 (最終アクセス日: 2026 年 3 月 16 日)

表 2-1-18 ニュージーランドにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の役務（第 42 類）の表示として認められた表示

役務名（原語）	役務名（日本語訳）
duplication of computer programs being software protection programs and security programs	ソフトウェア保護プログラム及びセキュリティプログラムとしてのコンピュータプログラムの複製
developing computer programs for electronic cash register systems	電子現金登録システム用コンピュータプログラムの開発
maintenance of computer programs relating to computer security and prevention of computer risks	コンピュータセキュリティ及びコンピュータリスク防止に関するコンピュータプログラムの保守
design of computer programs and software relating to aircraft	航空機に関連するコンピュータプログラム及びソフトウェアの設計
computer programming of computer software for scanning or reading a qr code via computer networks	コンピュータネットワークを介した QR コードのスキャン又は読み取りのためのコンピュータソフトウェアのプログラミング
computer software maintenance relating to computer security and prevention of computer risks	コンピュータセキュリティ及びコンピュータリスク防止に関するコンピュータソフトウェア保守
development of computer software for use with computer-controlled switching systems	コンピュータ制御スイッチングシステム用コンピュータソフトウェアの開発

(出所) ニュージーランドの TM Specification Builder に基づいて作成 (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)

9. 2 審査係属中における審査官とのコミュニケーション

(1) 指定商品・指定役務の審査のプロセス

商標登録出願がニュージーランド商標法で定める要件を充足していない場合は、出願人に拒絶理由を通知し、指定する期間内に応答するか、ニュージーランド商標法第 37 条に基づく補正の機会を与えなければならない。【ニュージーランド商標法第 41 条】

そして、出願人が指定期間内に拒絶理由の解消をさせることができなかった場合、その商標登録出願を拒絶しなければならない【ニュージーランド商標法第 43 条】、一方で、出願人から指定期間内に何ら応答がされなかった場合は、その出願は放棄したものとして扱わなければならない。【ニュージーランド商標法第 44 条(1)】

なお、ニュージーランド商標法第 41 条に基づく通知に対する応答のための指定期間は、12 ヶ月以上である。【ニュージーランド商標規則第 61 条】

商標登録出願に対し、審査官がニュージーランド商標法で定める要件を充足していないと判断した場合、出願人には拒絶理由が通知され、この通知では、商標登録出願がニュージーランド商標法で定める要件を充足していないことの理由及び出願人はどのような対応が可能かの説明がされている。そして、出願人に対し、ニュージーランドでの出願日から起算して 12 か月の期間が与えられ、この期間内に応答又は補正を行わなければならない。【商標法実践ガイドライン 2a, 4.1】

(2) 許容される補正の範囲

出願人は、いつでも指定商品・指定役務の記載を減縮することができる。【ニュージーランド商標法第 37 条(1)】

また、出願人は指定商品・指定役務の記載を補正することも可能であるが、その補正が元々の出願の範囲を実質的に変更するものであってはならない。【ニュージーランド商標法第 37 条(2)(b)】

(3) その他のコミュニケーション

商標登録出願がニュージーランド商標法で定める要件を充足していない場合に、出願人が一定の条件に同意すれば要件を充足することとなる場合、出願人が当該拒絶理由通知に応答のうえ、当該条件に同意した場合、その同意をもって拒絶理由は解消する。【商標法実践ガイドライン 2a, 4.1】

(4) コンピュータプログラム関連の出願の補正の事例

確認されなかった。

9. 3 ユーザーからの意見及び今後の動向

(1) 現時点での当局の取り扱いに対するユーザーの反応

- 2017年に運用変更される以前は、多くの出願人が「ソフトウェア」といった広範な表示を指定していたために、あまりにも多くの商標が競合し、問題が起きていた。
- 一方で、取引の実情としては、全ての出願人・権利者が全ての「ソフトウェア」を取り扱っていることはなく、その多くが異なる目的の「ソフトウェア」を使用しており、事業としての競合が生じていないことがわかった。つまり、本来拒絶されるべきではなかったにも関わらず、先行商標の存在を理由に拒絶された出願があまりにも多いということであった。
- ニュージーランド知的財産庁による調査の結果、事業としての競合は存在しない又はかなり限定的であるということが判明したため、2017年より運用変更を行い、「ソフトウェア」の用途や目的等を明確化させることを必須とした。
- この運用変更は、運用開始当初こそ賛否両論だったように思うが、出願人が拒絶理由を受けるケースも減少し、また、不使用取消審判や先行商標権利者に同意をもらうための交渉をすることも少なくなったため、現在では多くのユーザーがこの運用変更に満足していると思われる。

(2) コンピュータプログラム又はコンピュータソフトウェアの表示の明確性に関する当局の今後の動向

確認されなかった。

9. 4 コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関連した事例

確認されなかった。

- 明確性の観点については、審査官が扱う些細な形式的問題であるため、審判や裁判の場で争われたような事例はないと考えられる。

9. 5 商品・役務の類否

(1) 法律・規則・ガイドラインの規定

① 法律の規定

出願商標が先行する商標と同一であるときは、以下のいずれかに該当するときには登録することができない。【ニュージーランド商標法第 25 条(1)(a)】

- 出願商標の指定商品・指定役務と同一の商品・役務について登録されている場合
- 出願商標の指定商品・指定役務と類似する商品・役務について登録されており、その使用が需要者を欺くおそれ又は混同を生ずるおそれがある場合

また、出願商標が先行する商標と類似であるときは、以下に該当する場合、登録することができない。【ニュージーランド商標法第 25 条(1)(b)】

- 出願商標の指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務について登録されており、その使用が需要者を欺くおそれ又は混同を生ずるおそれがある場合

②ガイドラインの規定

商品・役務の「類似」という概念については、明確な定義は存在しない。出願商標の指定商品・指定役務が、引用の対象となる先行商標の指定商品・指定役務と類似しているかどうかは、事案ごとに個別具体的に判断されるべき事実問題であり、商品・役務の区分の異同は決定的なものではないことに注意する必要がある。なぜなら、類似の商品・役務が異なる区分に分類される場合がある一方、類似しない商品・役務が同じ区分に属する場合もあるためである。【商標法実践ガイドライン 10, 6】

また、商品・役務の類似性を判断する際、過去の裁判において示された以下の事項を主要な判断基準としている。なお、いずれか単一の要因のみで結論を出すことはない。【商標法実践ガイドライン 10, 6】

- 商品・役務の性質
- 物品・役務の用途
- 流通経路・取引経路

さらに、過去の裁判において示された基準を引用のうえ、商品・役務の類似性を評価するにあたっては、商品や役務それ自体に関連するすべての要素を考慮すべきであり、これらの要素には、その性質、最終消費者、使用方法、相互に競合するか、補完関係にあるかなどが含まれると記載されている。【商標法実践ガイドライン 10, 6】

そして、比較対象の商標同士において、混同のおそれがあるかを検討する際には、以下の点を考慮する必要がある。【商標法実践ガイドライン 10, 4.5】

- 商品・役務の性質
- それらの商品・役務の購入者（市場）

これについて、商品・役務の性質については、それらがどのような形で購入されるかを検討することが重要であり、混同のおそれを仮定するのではなく、現実的に混同のおそれがあることが必要である。例として、電話で注文するのか、スーパーの棚で自ら商品を選ぶのかなど、需要者が実際に接する場面も考慮しなければならない。【商標法実践ガイドライン 10, 4.5.1】

また、商品・役務の購入者の性質も考慮されるべきであるところ、考慮すべき対象は最終需要者であり、商品や役務に詳しい小売業者や営業担当者ではない。そして、以下のとおり需要者層は商品の性質によって異なる。【商標法実践ガイドライン 10, 4.5.2】

- 類否判断においてより重視されるのは用途や目的である。対象となる需要者層や流通経路は、通常用途や目的に併せて評価され、検討における優先度は低い。

（２）コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否に関する規定

ニュージーランドでは、コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否について、直接的に判断基準を示した規定・ガイドライン等は確認されなかった。

しかしながら、商標法実践ガイドラインにおいて「抵触区分表（Conflicting Class Table）³⁹¹」という類似又は密接に関連する商品・役務を含む可能性が最も高い区分同士を示すための

³⁹¹ IPONZ, Practice guidelines, Relative grounds - Identical or similar trade marks, 6. Similarity of the goods or services,

一覧を公表しており、第9類と第42類においては以下のとおりである。

- 第9類：第10、11、14～16、25、28、37、38、41、42、45類と抵触可能性が高い。
- 第42類：第9、12、14、16、25、35、37、38、40、41類と抵触可能性が高い。

なお、この表はあくまで参考指針として使用されるべきものであり、一覧に記載されていない区分同士においても類似又は密接に関連する商品・役務が含まれる場合があることに留意する必要がある。【商標法実践ガイドライン 10, 6.2】

9. 6 コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否判断に関連した事例 確認されなかった。

- ニュージーランド知的財産庁から「ソフトウェア」に関する範囲において、先行商標との抵触を理由として拒絶理由が通知される場合、出願人は基本的に抵触する範囲の「ソフトウェア」関連の指定商品・指定役務を補正して抵触を解消させている。また、事業分野における明らかな競合がない場合には、先行商標権者も非常に協力的で、友好的に併存登録の同意をしてくれることが多い。よって、先行商標との抵触の是非について、審判や裁判でまで争うケースは非常に少ないと思われる。

10. 中国

10.1 表示の明確性

(1) 商標一般に適用される規定

商標登録出願の際は、商品・役務を指定しなければならない。【中国商標法³⁹²第 22 条】

そして、商品・役務の記載は、原則、類似すると推定される商品・役務を定めた「類似の商品及び役務区分表」に記載された表示に基づき出願しなければならない。仮に指定商品・指定役務の表示が「類似の商品及び役務区分表」に記載されていない場合は、当該商品・役務の説明を添付しなければならない。【中国商標法实施条例³⁹³第 13 条・第 15 条】

また、出願人が「類似の商品及び役務区分表」に記載されていない語を指定商品・指定役務の表示として含める場合、その語は明確かつ正確でなければならない。曖昧で不明確な語、権利範囲や意味が定まらない語、又は社会主義の道德風尚を害する、あるいはその他の悪影響を及ぼす語を使用してはならない。また、中国の一般的な言語文字及び句読法に適合し、簡体字で記載する必要がある。【商標登録に用いる商品・役務の分類を正しく理解するための指針 3】³⁹⁴

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務に適用される規定

中国では、コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示としての明確性に関する具体的な法規定はない。

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- 中国では、「コンピュータソフトウェア（記録済み）」の表示が「類似の商品及び役務区分表」に記載の商品表示（以下、「規範商品名称」）に該当するところ、一般的には、審査官から補正通知を受けるリスクをなくすため、規範商品名称に従って「（記録済み）」の表記を付したうえで出願が行われることが多い。
- とはいえ、審査実務上「記録済み」という文言がなくてもそのまま採択された事例は存在しており、必ずしも必須というわけではない。

(3) 許容・非許容の表示のリスト

中国は、前述のとおり、ニース分類を基礎としつつ、取引の実情等に応じて中国国内で一般的に使用される商品・役務の名称を追加し、さらに各類別の商品・役務ごとに類似群コードを付した「類似の商品及び役務区分表」を公表している。

³⁹² CNIPA「中华人民共和国商标法(2019年修正)」https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/7/30/art_95_28179.html（最終アクセス日：2026年3月16日）

³⁹³ CNIPA「中华人民共和国商标法实施条例（2014年修订）」https://www.cnipa.gov.cn/art/2015/9/14/art_96_28188.html（最終アクセス日：2026年3月16日）。

³⁹⁴ CNIPA「关于正确理解商标注册用商品和服务分类的指引」<https://www.cnipa.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&showname=%E3%80%8A%E5%85%B3%E4%BA%8E%E6%AD%A3%E7%A1%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E5%95%86%E6%A0%87%E6%B3%A8%E5%86%8C%E7%94%A8%E5%95%86%E5%93%81%E5%92%8C%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%88%86%E7%B1%BB%E7%9A%84%E6%8C%87%E5%BC%95%E3%80%8B.pdf&filename=a611ec53e8ad4ec0b696b9b0953c4417.pdf>（最終アクセス日：2026年3月16日）。

類似群コードは、原則、類似すると推定される商品・役務をグループ化したものであるが、一部の類似群コードについては、「注」の形式で、同一類似群コードに属していなくても商品・役務が類似すると判断される場合があるケースなど、特別な状況について詳細な説明がされている。【商標登録に用いる商品・役務の分類を正しく理解するための指針 2】。

ここで、中国において「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」が商品・役務の表示として認められた表示について、以下の表にて代表的なものを示す。

表 2-1-19 中国において「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の商品（第 9 類）の表示として認められた表示

ID 等	商品名（原語）	商品名（日本語訳）
0901	可下载的游戏软件	ダウンロード可能なコンピュータ用ゲームソフトウェア
0901	管理电子数据表用计算机软件	電子データ表管理用コンピュータソフトウェア
0901	数据库管理用计算机软件	データベース管理用コンピュータソフトウェア
0901	文件管理用计算机程序	ファイル管理用コンピュータプログラム
0901	用于授权访问数据库的计算机软件	データベースへのアクセス認証用コンピュータソフトウェア
0901	已录制的计算机程序	コンピュータプログラム（記録済み）
0901	网络管理用计算机软件	ネットワーク管理用コンピュータソフトウェア
0901	电子现金登记系统用计算机程序	電子金銭登録システム用コンピュータプログラム
0901	电脑程序	コンピュータプログラム
0901	监视程序（计算机程序）	監視用コンピュータプログラム
0901	计算机软件（已录制）	コンピュータソフトウェア（記憶されたもの）

（出所）中国の「類似の商品及び役務区分表」に基づいて作成（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）

表 2-1-20 中国において「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連

の役務（第 42 類）の表示として認められた表示

ID 等	役務名（原語）	役務名（日本語訳）
4220	计算机程序更新	コンピュータプログラムの更新
4220	计算机程序出租	コンピュータプログラムの貸与
4220	计算机程序的设计、制作或维护	コンピュータプログラムの設計・作成又は保守
4220	计算机程序复制	コンピュータプログラムの複製
4220	计算机软件复制	コンピュータソフトウェアの複製
4220	计算机软件开发	コンピュータソフトウェアの開発
4220	计算机软件维护	コンピュータソフトウェアの保守
4220	计算机软件设计	コンピュータソフトウェアの設計

（出所）中国の「類似の商品及び役務区分表」に基づいて作成（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）

10. 2 審査係属中における審査官とのコミュニケーション

（1）指定商品・指定役務の審査のプロセス

審査官は、方式審査を行ったうえ、出願書類に補正によって解消可能な瑕疵が発見された場合は、補正通知書を発行する。この補正通知書は、商標出願において含まれる瑕疵を明確に示し、その理由を説明するとともに、応答期限を設定しなければならない。【商標審査審理指南³⁹⁵ 上編第 1 章 3.2】

この点、指定商品・指定役務中に不明確なものが含まれている場合、審査官は出願人に対し、通知を受け取った日から 30 日以内に当該指定商品・指定役務を補正するよう通知し、出願人がこれに応じた場合は出願を受理する。一方で、出願人が期間内に補正を行わなかった又は補正によっても解消しない場合は、その出願を却下し、その旨を出願人に書面で通知する。【中国商標法实施条例第 18 条】。

（2）許容される補正の範囲

出願人は、指定商品・指定役務を減縮することができる。【中国商標法实施条例第 17 条】

なお、補正により商品・役務の範囲が元々の出願において指定されていた範囲を超えた場合、その出願は却下される。【商標審査審理指南上編第 2 章 4.3.3】

（3）その他のコミュニケーション

³⁹⁵ CNIPA「商標審査審理指南（第 462 号）」https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/11/22/art_74_171575.html（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

- 中国においては、中国商標法実施条例第 18 条に基づく指定商品・指定役務が不明確であることを理由とする補正通知に対しては、原則として補正は 1 回のみ許可される。補正によっても不備が解消されない場合には審査官の判断により再度補正通知が発行されるケースもあるものの、出願却下となる可能性もある。
- 出願人は出願時に規範商品名称ではない表示を指定し、併せて関連する説明文書を添付して採択を求めることも可能であるが、万一補正通知を受領した場合には、原則として補正が 1 回しか認められないことにより出願却下とならないよう規範商品名称へ補正することが望ましい。よって、規範商品名称ではない「コンピュータソフトウェア」ではなく、規範商品名称である「コンピュータソフトウェア（記録済み）」と記載するのがリスク回避の点で推奨される。
- なお、中国商標法第 29 条及び中国商標法実施条例第 23 条に基づき、実体審査段階において出願人が意見書を提出して拒絶理由に反論することは認められているが、この意見書を商品・役務の記載に関する不備を補正する目的で使用することはできない。商品・役務の記載の明確性の問題は方式上の不備とみなされるため、実体審査に突入する前の方式審査段階の補正によってのみ解決が可能であることに留意する必要がある。

(4) コンピュータプログラム関連の出願の補正の事例
確認されなかった。

10. 3 ユーザーからの意見及び今後の動向

(1) 現時点での当局の取扱いに対するユーザーの反応
確認されなかった。

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関する当局の今後の動向
確認されなかった。

- 現時点における中国の商標審査では、「コンピュータプログラム」や「コンピュータソフトウェア」といった広範な表現が依然として指定商品・指定役務の表示として採択される傾向にはある。しかしながら、人工知能やブロックチェーンをはじめとするソフトウェア業界の細分化及び専門化が進むにつれて、審査実務は厳格化する傾向にあり、将来的にはより具体的な記述が求められる方針へと変化する可能性がある。

10. 4 コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関連した事例
確認されなかった。

- 中国では、指定商品・指定役務の記載の明確性の判断は、方式審査に属する事項であ

り、通常、審判や司法判断の段階まで進むことはない。補正通知に対し出願人が応答した場合に、結局その補正をもってしても明確性が認められない場合、審査官は出願却下をするため、その後の審判や訴訟手続に移行することはない。

10.5 商品・役務の類否

(1) 法律・規則・ガイドラインの規定

① 法律の規定

先行する他人の商標と同一又は類似の商標で、かつ、商品・役務が同一又は類似である場合、出願は拒絶される。【中国商標法第30条】

② ガイドラインの規定

商標登録秩序を安定させ、審査・審理の効率を高め、審査の基準を統一するため、商品・役務の類似性の判断は「類似の商品及び役務区分表」を参照して行うものとされ、同一性と類似性の考え方についてそれぞれ整理されている。【商標登録に用いる商品・役務の分類を正しく理解するための指針4】

・ 同一の商品・役務

一般に名称が同一の商品・役務を指すが、名称が異なっても実質的に同一であり、関連する一般需要者が同一の物品又は同種の役務であると認識する場合も含まれる。

・ 類似商品

機能・用途・製造部門・販売経路・需要者などの面において密接な関係を有する商品をいう。

・ 類似役務

役務の目的・内容・提供方法・対象などの面において密接な関係を有する役務をいう。

そして、商品及び役務の類似性判断については、それぞれ以下の要素を総合的に考慮して判断する。【商標審査審理指南下編第1章3.4】

・ 類似商品の判断

商品の機能と用途、商品の原料と主要工程、商品の流通経路、販売場所、商品の開発者と需要者層、完成品と部品の関係及び慣習など

・ 類似役務の判断

役務の目的、役務の内容と提供方法、役務の提供の場所、役務提供者が所属する業界との関連性、需要者層など

・ 商品と役務の類似

商品と役務の類似とは、商品と役務の間に大きな関連性を有することをいうところ、その判断においては、商品と役務の密接関連性、用途、需要者層、効用、流通・取引経路、慣習などに一貫性があるか否かを総合的に考慮。

ところで、「類似の商品及び役務区分表」においては、原則として類似関係にあると推定される商品又は役務をグループ化したコード（類似群コード）を付しており、商品・役務の類否判

断における主要な参考資料である。原則として、「類似の商品及び役務区分表」において同じ類似群コードに属する商品・役務同士は類似すると推定され、異なる類似群コードに属する商品・役務同士は原則として類似しないと推定される。【商標登録に用いる商品・役務の分類を正しく理解するための指針 4】

なお、審査及び拒絶査定不服審判の判断においては、原則として「類似の商品及び役務区分表」を根拠に商品及び役務の類否判断を行い、異議申立や無効審判においては、「類似の商品及び役務区分表」を参照のうえ、商標審査審理指南の記載に基づいて個別的な判断を行う。【商標審査審理指南下編第 1 章 3.4】

(2) コンピュータプログラム 関連の商品・役務の類否に関する規定

中国では、北京市高级人民法院より 2019 年に「インターネット知的財産権事件の審理ガイドライン(关于涉及网络知识产权案件的审理指南)」³⁹⁶が公表され、その中では「ソフトウェア」に関連する商品・役務の類似性判断についての指針が以下のとおり示されている。

情報ネットワークを利用し、アプリケーションソフトウェアを通じて提供される商品又は役務について、他人の登録商標の指定商品・指定役務との類否を判断する際は、アプリケーションソフトウェアが提供する商品・役務の目的、内容、方法、需要者層などの要素を総合的に考慮して判断すべきであり、当然に商品「コンピュータソフトウェア」や、インターネット関連の役務と類似であると認定すべきではない。【インターネット知的財産権事件の審理ガイドライン 二】

- 中国の審査実務においては、類似群コードを参照することが商品・役務の類似性判断の基礎かつ出発点であり、例えば、第 9 類の類似群コード 0901 が付される商品（コンピュータソフトウェア）及び第 42 類の類似群コード 4220 が付される役務（コンピュータソフトウェアの保守等）との間で類似性判断を行う際も、審査官は原則として「類似の商品及び役務区分表」に基づいて判断を行う。この原則によれば、前述のようなケースの場合、互いに非類似と判定される。
- 一方で、異議申立や無効審判などの事件においては、商品・役務の機能、用途、需要者層、販売チャネルなど実際の取引の実情等を総合的に考慮し、類似商品及び役務区分表での整理にかかわらず、個別事案ごとに柔軟な判断を行う。
- 北京市高级人民法院による「インターネット知的財産権事件の審理ガイドライン」は、司法判断において適用されるのみならず、商標審査や審判の段階においても重要な考慮要素として扱われる。審査官はこのガイドラインに基づき、個別事案ごとに総合的な判断を行っており、特に争点が商品・役務の「類似性」である場合には、機能、用途、消費対象、販売チャネルといった要素を総合的に考慮し、機械的に類似と判断しないように努めている。

³⁹⁶ 北京法院「关于涉及网络知识产权案件的审理指南」

<https://www.bjcourt.gov.cn/article/newsDetail.htm?NId=150002894&channel=100014003>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

- 例えば「医療用コンピュータソフトウェア」と「セキュリティ監視用コンピュータソフトウェア」のように用途が異なる商品については、それらの機能や位置付け、さらには医療従事者とセキュリティ業界従事者という需要者の違い、及び使用場面に顕著な差異があると考えられるため、関連公衆による混同の可能性は低く、これらは非類似の商品であると判断される傾向がある。

10. 6 コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否判断に関連した事例
確認されなかった。

1 1. 台湾

1 1. 1 表示の明確性

(1) 商標一般に適用される規定

商標登録出願の際は、商品・役務を指定しなければならないところ、各商品・役務の記載は具体的なものでなければならない。【台湾商標法³⁹⁷第 19 条第 1 項、台湾商標法施行細則³⁹⁸第 19 条第 1 項】

そして、商品・役務の名称として、「他類に属さないすべての商品」や「本類に属するすべての商品」といった広範でかつ抽象的な表現は、商品・役務の表示として認められず、こういった広範でかつ抽象的な表現の記載しかない場合は、出願日を確保することができない。【商標手続審査基準³⁹⁹第 9 章 2.1】

また、商標登録出願に必要な書面は中国語で作成すべきである【台湾商標法施行細則第 3 条】ところ、商品・役務の記載を全て外国語で記載した場合は、中国語での表記に補正をした日が出願日として認められる。【商標手続審査基準第 9 章 2.1】

なお、市場に流通する商品・役務の種類は非常に多く、また技術の進歩や社会・経済形態の変化に伴って常に新しい商品・役務が生み出されている実情を踏まえると、「商品・役務名称の分類検索」((3)において後述)に全ての商品・役務を完全には収録することができないため、仮に出願の際に指定したい商品・役務の表示が当該リストに記載されていない場合には、実際の取引において一般に使用されている語を用いて記載することが可能とされており、その際は以下の資料等を併せて提出することが望ましい。【商標手続審査基準第 9 章 2.2】

- 実際に使用している商品カタログ
- 商品や役務の機能、用途、原材料に関する資料
- その表現が他国ですでに指定商品・指定役務の表示として認められている証拠

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務に適用される規定

台湾では、コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示としての明確性に関する具体的な法規定はない。

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- 機能や用途が明記されていない単なる「コンピュータソフトウェア」や「コンピュータプログラム」を指定商品の表示に含む出願については、特段問題なく採用され、原則として、明確でないことを理由に出願人へ拒絶理由を通知することはない。
- 反対に、「コンピュータソフトウェア」や「コンピュータプログラム」の種類・用途・機能を出願人が自発的に記載した場合、当該表示が「コンピュータソフトウェア」や「コンピュータプログラム」の範疇に含まれるかについて審査官の判断がかえ

³⁹⁷ 全國法規資料庫「商標法」 <https://law.moi.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0070001> (最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

³⁹⁸ 全國法規資料庫「商標法施行細則」 <https://law.moi.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0070002> (最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

³⁹⁹ TIPO「商標註冊申請案件程序審查基準」 <https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/576-66027.html> (最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

って困難となる場合があり、拒絶理由が通知される可能性が高い傾向にある。

- 台湾では、「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」については、類似群コード 091701 が付されるところ、これ以上の細分化は一切行われていない。

(3) 許容・非許容の表示のリスト

台湾知的財産局は、指定商品・指定役務の記載として許容される用語や表現をまとめたデータベース「商品・役務名称の分類検索（商品及服務名稱分類查詢）」⁴⁰⁰を提供している。また、許容されない表示については、「商品・役務使用不可用語リスト（不可列為商品或服務名稱一覽表）」⁴⁰¹を提供している。



図 2-1-9 商品・役務名称の分類検索のトップ画面

ここで、台湾において「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」関連における商品・役務の表示として認められた表示について、以下の表にて、代表的なものを示す。

表 2-1-21 台湾において「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の商品（第 9 類）の表示として認められた表示

類似群コード	商品名（原語）	商品名（日本語訳）
091701	電腦程式	コンピュータプログラム
091701	已錄電腦程式	記録済みコンピュータプログラム
091701	可下載之電腦程式	ダウンロード可能なコンピュータプログラム

⁴⁰⁰ TIPO「商品及服務名稱分類查詢」https://cloud.tipo.gov.tw/S282/S282WV1/#/classification_inquiry/goodname-classification（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁴⁰¹ TIPO「不可列為商品或服務之名稱」<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/977.html>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

091701	電腦軟體	コンピュータソフトウェア
091701	可下載之電腦應用軟體	ダウンロード可能なコンピュータ応用ソフトウェア
091701	可下載之電腦軟體	ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア
091701	可下載之電腦遊戲軟體	ダウンロード可能なコンピュータゲームソフトウェア
091701	利用區塊鏈技術管理加密貨幣交易之可下載電腦軟體	ブロックチェーン技術を用いて暗号通貨取引を管理するダウンロード可能なコンピュータソフトウェア
091701	可下載之醫療器材軟體 (SaMD)	ダウンロード可能な医療機器用ソフトウェア (SaMD)
091701	已錄電腦軟體	記録済みコンピュータソフトウェア
091701	電腦遊戲軟體	コンピュータゲームソフトウェア
091701	電腦遊戲程式	コンピュータゲームプログラム
091701	電腦硬體	コンピュータハードウェア

(出所) 台湾の商品・役務名称の分類検索に基づいて作成 (最終アクセス日: 2026 年 3 月 16 日)

表 2-1-22 台湾において「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の役務 (第 42 類) の表示として認められた表示

類似群コード	役務名 (原語)	役務名 (日本語訳)
4210	電腦程式設計	コンピュータプログラムの設計
4210	電腦軟體設計	コンピュータソフトウェアの設計
4210	電腦軟體更新	コンピュータソフトウェアの更新
4210	電腦軟體維護	コンピュータソフトウェアの保守
4210	電腦軟體租賃	コンピュータソフトウェアの賃貸
4210	電腦軟體安裝	コンピュータソフトウェアのインストール

4210	電腦程式複製	コンピュータプログラムの複製
4210	電腦硬體租賃	コンピュータハードウェアの賃貸

(出所) 台湾の商品・役務使用不可用語リストに基づいて作成 (最終アクセス日: 2026 年 3 月 16 日)

1 1. 2 審査係属中における審査官とのコミュニケーション

(1) 指定商品・指定役務の審査のプロセス

商品・役務が不明確であることを理由に拒絶理由を通知した場合において、指定期間内に補正がされなかった場合については、その出願は却下される。【台湾商標法第 8 条第 1 項】

なお、台湾商標法第 8 条第 1 項で定める「期間内に補正がされなかった」とは、指定期間内に補正しないこと、及び指定期間内に補正を行ったが不備がある場合を指す。【台湾商標法施行細則第 7 条】

- 商品・役務の記載内容など、出願書類の不備については、「方式審査」として扱われ、これに関する拒絶理由の通知は一般的に「補正通知」と呼ばれる。一方、商標自体が登録可能かどうかを判断するための「実体審査」に関する拒絶理由は、通常「拒絶理由通知」と呼ばれる。
- 「方式審査」において不備がある場合、台湾商標法第 8 条第 1 項に基づき出願は「却下」とし、「実体審査」において、商標登録できない理由が発見された場合は、台湾商標法第 29 条や第 30 条等を根拠に、「拒絶査定」を下す。
- 用途や機能が詳しく記載された「コンピュータソフトウェア」や「コンピュータプログラム」が指定商品の記載に含まれていた場合、審査官はその機能や用途が「コンピュータソフトウェア」や、「コンピュータプログラム」の範疇として認められるか否かを確認し、それが認められない場合には補正通知を行う。その際、審査官は補正案を提示することもあるところ、実際の商品に関する資料を提供し、その機能は確かにコンピュータソフトウェアとして成立する（若しくはそれに類するものである）ことを審査官に説明できれば、審査官から提示された補正案ではなくても、ほとんどの場合は許容される。

(2) 許容される補正の範囲

商標登録出願における指定商品・指定役務の記載は、出願後に変更することはできないが、減縮については行うことができる。【台湾商標法第 23 条】

また、指定商品・指定役務の補正は、減縮のみならず、元々の出願の範囲を超えない限りにおいては行うことができる。【商標手続審査基準第 9 章 3】

(3) その他のコミュニケーション

例えば、指定商品・指定役務の記載内容が不明確なものが含まれている場合に、対象の表示を明確化することや、指定商品・指定役務の修正や減縮を行う場合は、審査資料を適正に保管し、事後的な紛争が生じることを防止するため、必ず書面によって提出しなければならない。

【商標手続審査基準第2章2】

一方で、指定商品・指定役務中の誤字の修正、重複して記載されている表示のうち、どちらか一方の削除、商品及び役務の区分の誤りの修正といった軽微な補正については、電話でのやり取りによる補正が可能である。【商標手続審査基準第2章4】

(4) コンピュータプログラム関連の出願の補正の事例

公開されている情報等では、「コンピュータプログラム」関連の商品における補正の実例は確認できなかったものの、ヒアリングで聴取した補正の例を以下のとおり示す。

- 補正通知の対象商品
「オーソリゼーション及び決済サービス並びに欺詐検出及びサービス制御の携帯端末用ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア及びアプリケーション」
- 補正通知書に記載の補正案
「オーソリゼーション及び決済サービス、詐欺検出及びサービス制御のための携帯端末用ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア及びアプリケーション」

11.3 ユーザーからの意見及び今後の動向

(1) 現時点での当局の取り扱いに対するユーザーの反応

- 台湾のユーザーは、基本的に指定商品・指定役務の表示として認められる語の概念が広範であればあるほど、権利範囲もそれに応じて広くなるという点から肯定的に捉えているのが実情である。
- 台湾の実務では、広範な表示であっても権利取得が可能である旨を海外のクライアント等に説明すると、その運用に驚かれつつも歓迎されることの方が多い。したがって、「コンピュータソフトウェア」や「コンピュータプログラム」といった表示について、あまりにも広範な概念であるために細分化すべきであるといったユーザー側の不満や要望はないと考えられる。

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関する当局の今後の動向

- 少なくとも、短期的には「コンピュータソフトウェア」や「コンピュータプログラム」といった表示について、より具体的な記載を求めるといような運用に変更する予定はないと考えられる。

11.4 コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関連した事例

確認されなかった。

- 「コンピュータプログラム」や「コンピュータソフトウェア」といった表示は規範名称であるために、原則としてそのまま指定商品の表示として採択されるうえ、仮に出願人が自発的に機能や用途を明記したことにより、「コンピュータソフトウェア」の

範疇であるのか不明確となり、補正通知を受けた場合でも、その多くは、出願人による商品内容の説明や補正により、解消することが多い。そのため、審判や裁判で争われるケースもあまりないと考えられる。

11.5 商品・役務の類否

(1) 法律・規則・ガイドラインの規定

① 法律の規定

先行する他人の登録商標の商品・役務と同一又は類似の商品・役務を指定する出願、又は先に出願された他人の商標と同一又は類似であり、関連する需要者に混同を生じさせるおそれがある商標は登録することができない。【台湾商標法第30条第1項第10号】

なお、商品又は役務の類否を判断するにあたっては、区分の制限を受けない。【台湾商標法第19条第7項】

② ガイドラインの規定

台湾商標法第30条第1項第10号において「混同のおそれ」を明文的に要件としている趣旨は、商標の類似性や商品・役務の類似性を判断する際、形式的な基準を機械的に適用するのではなく、実際に関連する需要者が混同を生じるおそれがあるか否かを個別事案ごとに総合的な判断が必要であることを強調する点にある。【誤認混同審査基準⁴⁰²1】

商品・役務の類似性を判断する際において、区分は単に行政管理や検索の便宜のために設けられているにすぎないものであるから、必ずしも区分の異同によって拘束されるものではない。したがって、同一の区分に属する商品・役務であっても、必ずしも類似と判断されるとは限らず、反対に、異なる区分に属する商品・役務であっても、類似と判断される場合もある。【誤認混同審査基準 5.3.1】

なお、台湾では、商品・役務それぞれに類似群コードを付しており、これは、商品・役務が類似するかどうかを判断するための極めて重要な参考資料と位置づけている。ただし、これはあくまで検索の便宜のために付されたものであり、個別の事案ごとに、一般的な社会通念や市場取引の状況、そして商品・役務に関する様々な要素を総合的に参酌すべきである。【誤認混同審査基準 5.3.2】

そして、商品・役務の類似に関する定義は、それぞれ以下のとおりである。【誤認混同審査基準 5.3】

(i) 商品の類似

商品が類似するとは、二つの異なる商品が、その性質、機能、用途、素材、生産者、販売経路又は販売場所、消費者層その他の要素において共通点又は関連性を有し、これらに同一又は類似の商標が付された場合、一般的な社会通念及び市場取引の状況に照らし、消費者がそれらを同一の出所、あるいは異なる出所であっても何らかの関係がある出所から提供されていると誤認しやすい関係にあることをいう。

(ii) 役務の類似

⁴⁰² TIPO「混淆誤認之虞審査基準」<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/576-17753.html>（最終アクセス日：2026年3月16日）

役務が類似するとは、その性質・内容・目的が、需要者の期待に応えるうえで、役務の提供者、販売経路又は提供場所、消費者層その他の要素との間に共通点又は関連性を有しており、同一又は類似の商標が付された場合、一般需要者が、それらを同一の出所、又は完全には同一でなくとも関連性のある出所から提供されていると誤認しやすいことを意味する。

前述の定義に基づき商品・役務の類似性を判断する際には、関連する諸要素を総合し、一般社会通念及び市場取引の実情を基準とすべきである。一般的に、各判断要素の重要性は、それが出所に関する混同を生じさせる可能性にどれほど影響を及ぼすかによって決定されるところ、通常、類似の商品・役務は、その性質、機能、用途において同一又は類似の特徴を有する傾向にある。したがって、商品・役務の類似性を判断するにあたっては、まずその性質・機能・用途を優先して検討し、次に生産者・提供者、さらに販売経路・提供場所や消費者層などの要素を考慮する。【誤認混同審査基準 5.3.3】

一方で、商品及び役務間の類似性を判断する際は、次の要素を総合的に考慮する。【誤認混同審査基準 5.3.10】

- ・ 商品の製造・販売と役務の提供が、通常同一の事業者によって行われるか
- ・ 商品と役務の機能や目的が一致するか
- ・ 販売・提供場所が同じか
- ・ 需要者層が重複しているか

ここで、「需要者層」とは、商品・役務の実際の又は潜在的な需要者を指すと定義されており、以下のとおり判断される。【誤認混同審査基準 5.3.8】

- ・ 日常生活で一般市民が使用する商品：需要者層は一般大衆
- ・ 専門家同士で流通する商品・役務：需要者層は専門家

- 台湾では、例えば、出願人が「教育用コンピュータプログラム」を指定して出願したところ、指定商品「医療用コンピュータプログラム」を含む先行商標が発見された場合、いずれも「コンピュータプログラム」に付される類似群コード「091701」が付されるために拒絶理由が通知される。この場合、出願人は機能や用途の相違をして争うことも可能であるが、基本的に審査官は拒絶理由を維持する可能性は高く、上級審での争いになると考えられる。一方で、先行商標の指定商品が何ら用途や目的が限定されていない「コンピュータプログラム」を指定していた場合は、そもそも、機能や目的の相違を理由として争うことは不可能である。

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否に関する規定

前述のとおり、誤認混同審査基準 5.3.10 においては、商品と役務間の類似性を判断する際の考慮要素が記載されているところ、その一例として「コンピュータソフトウェア」等に関して、以下のとおり説明されている。【誤認混同審査基準 5.3.10.1】

- ・ 第9類：コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア
- ・ 第42類：コンピュータプログラム設計・データ処理サービス

これらは互いに情報技術分野に属するものであるところ、機能面で互いを補完し、また、性質・消費者層・流通経路に共通性があるため、類似と認められる可能性が高い。

また、「商品・役務名称の分類検索」では「備考」において、「コンピュータプログラム」や「コンピュータソフトウェア」に付される類似群コードとは異なる他の類似群コードが付される商品・役務であっても、類似商標の検索に含むべき範囲を明記しているところ、以下の表において一部抜粋して紹介する。

類似群コード	商品・役務名	備考の記載
0917	・コンピュータハードウェア ・コンピュータソフトウェア	「コンピュータハードウェア、コンピュータソフトウェア」等、類似群コード0917に属するすべての商品については、以下の類似群コードに属するすべての商品・役務の検索が必要。 ・0208「トナー入りトナーカートリッジ」等 ・0939「電子信号機器」等 ・0962「ウェアラブル電子機器」等 ・4210「コンピュータプログラム設計」等 ・351935「コンピュータソフトウェアの小売・卸売，コンピュータハードウェアの小売・卸売」等
4210	・コンピュータプログラムの設計 ・コンピュータソフトウェアの設計 ・コンピュータソフトウェアの更新 ・コンピュータソフトウェアの保守 ・コンピュータソフトウェアの賃貸 ・コンピュータソフトウェアのインストール ・コンピュータプログラムの複製	「コンピュータプログラムの設計」等、類似群コード4210の類似群コードに属するすべての役務については、以下の類似群コードに属するすべての商品・役務の検索が必要。 ・0917「コンピュータハードウェア、コンピュータソフトウェア」等 ・3703「コンピュータハードウェアの設置、保守及び修理」等

		・421420「コンピュータハードウェア研究，コンピュータソフトウェア研究」等

- 同じ類似群コードに属さない商品・役務であっても、「商品・役務名称の分類検索」において備考欄に記載された類似群コードに属する商品・役務は、類似すると推定される。

1 1. 6 コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否判断に関連した事例

113 年度行商更一字第 1 号⁴⁰³

コンピュータソフトウェア関連の指定商品の類否判断にあたり、商品の実際の使用状況に左右されるものではないと判断された事例（台湾智慧財産及商業法院 113 年度行商更一字第 1 号）

本事案は、出願人が第 9 類の「コンピュータハードウェア，ダウンロード可能なコンピュータプログラム，コンピュータソフトウェア，コンピュータゲームプログラム」等を指定して商標出願し商標登録を受けたところ、これに対し第 9 類「音声指令・音声認識ソフト，ソフトウェア開発ツール」等を指定商品とする先行商標権者より異議申立がされ、当該審理において商標登録が取り消される旨の決定がなされたことにより、出願人側がこれを不服として訴訟を提起したものである。

裁判所は、両商標の指定商品は、いずれも類似群コード 091701「コンピュータハードウェア・ソフトウェア」等に属し、いずれもコンピュータ関連機器であって、原材料・用途・機能が概ね共通し、製造者や消費者層、販売経路も重複することから、一般の取引の実情から見れば、同一又は高度に類似する商品であると認められると認定した。

なお、同時に裁判所は、実際に使用されている商品が相違すると主張する出願人側の主張に対し、商標権の範囲は登録商標の指定商品の記載によって定まるものであり、実際の使用状況に左右されるものではないとして、その主張を退けている。

113 年度行商訴字第 1 号⁴⁰⁴

指定商品であるコンピュータソフトウェアとウェアラブル端末等の類似性が肯定された事例（智慧財産及商業法院 113 年度行商訴字第 1 号）

⁴⁰³ 台湾智慧財産及商業法院 113 年度行商更一字第 1 号判決 2024 年 9 月 11 日

<https://judgment.judicial.gov.tw/FILES/IPCA/113%2c%e8%a1%8c%e5%95%86%e6%9b%b4%e4%b8%80%2c1%2c20241017%2c1.pdf>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁴⁰⁴ 台湾智慧財産及商業法院 113 年度行商訴字第 1 号判決 2024 年 7 月 11 日

<https://judgment.judicial.gov.tw/FILES/IPCA/113%2c%e8%a1%8c%e5%95%86%e8%a8%b4%2c1%2c20240815%2c1.pdf>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

本事案は、出願人が第9類の「録画済みコンピュータプログラム、記録済みコンピュータオペレーティングプログラム、コンピュータソフトウェア、コンピュータプログラム、ダウンロード可能なコンピュータプログラム、ダウンロード可能なコンピュータアプリケーションソフトウェア」等を指定し商標出願したところ、台湾商標法第30条第1項第10号に該当するとして拒絶されたため、これを不服として審判請求をしたものの、審判においても当該判断が維持されたため、出願人はさらにこれを不服として訴訟を提起したものである。

この点、台湾商標法第30条第1項第10号に該当する旨の根拠として引用された先行登録商標は、「ベビーモニター、ウェアラブル活動追跡装置、ウェアラブルコンピュータ、ベビーリスナー」等を権利範囲としていた。

裁判所は、前述の出願商標の指定商品及び先行登録商標の指定商品はいずれも類似群コード「0917」に属する商品、又は類似群コード「0917」・「0939」・「0962」群として相互に検索対象となる商品であるところ、これらはコンピュータソフトウェア、電子信号機器、ウェアラブル電子装置などの関連商品であり、材料、機能、用途、製造者、販売ルート、需要者層といった点で共通性又は関連性を有するといえ、一般的な社会通念及び市場取引の状況に照らせば、高度に類似する商品であると判断された。

なお、出願人は、出願商標の商品はいずれも動画制作ソフトに使用している一方で、先行登録商標の商品は医療美容関連商品に使用されているため、両者は類似しないと主張したものの、登録商標の権利範囲は、指定商品・指定役務の記載によって定まるものであり、商品の類似性を判断するにあたっては、出願商標の願書において記載された商品と登録原簿に記載された商品同士を比較する必要があるとされ、実際の使用態様、特定の条件、需要者層、事業運営形態などは判断基準とはならないとされた。

- 商品・役務の類似性が争点となった場合、台湾の実務では、商標出願において記載された指定商品及び指定役務同士を比較すべきであり、各商標の実際の使用状況については判断基準とはならないとされている。
- 一方で、必ずしも「商品・役務名称の分類検索」の類似群コードが同一であるか、又は備考欄で相互検索すべきと規定されている範囲のみに基づいて判断されるわけではない。

1 2. 韓国

1 2. 1 表示の明確性

(1) 商標一般に適用される規定

① 商標法の規定

商標登録出願をする場合は、指定商品及び産業通商資源部令で定める商品類を記載した願書を提出しなければならない。【韓国商標法⁴⁰⁵第 36 条第 1 項第 4 号】

② 商標審査基準

登録商標の効力が及ぶ範囲は、願書に記載された指定商品・指定役務により特定されるため、商品・役務の記載は、具体的かつ明確に記載しなければならない。

【商標審査基準⁴⁰⁶第 2 部第 4 章 1.1.1】

商品・役務の記載は、「商品の名称と類区分に関する告示」に記載されている商品・役務の名称を記載することが原則であるものの、出願人はこれに限らず自由に記載することができる。ただし、そのような商品・役務は、社会において独立した商取引の対象となっていなければならない。【商標審査基準第 2 部第 4 章 1.1.1】

商品・役務の記載を前述のように自由記載とした場合、実取引社会において該当商品・役務が現実的に存在し、一の区分及び一の類似群コードにのみ該当すると審査官が判断した場合には、これを認めることができるとされている。【商標審査基準第 2 部第 4 章 2.1.2】

ただし、審査官が当該商品・役務の機能・用途等の属性や生産・流通等の取引実態を知ることができない場合には、韓国商標法第 38 条第 1 項に基づき拒絶理由を通知して、出願人から指定商品・指定役務に関する説明資料の提出を受けてその認否を判断しなければならない。【商標審査基準第 2 部第 4 章 2.1.2】

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務に適用される規定

韓国では、2021 年 1 月 1 日以降の出願を対象に、「ソフトウェア」関連の商品については、用途が明確に記載されなければ商標登録ができない旨、運用変更が行われた。⁴⁰⁷

運用変更の背景としては、「ソフトウェア」が多様な産業分野において活発に利用されている取引の実情、関連業界からの意見、米国をはじめとした海外の商標審査実務を踏まえたものとのことで、以下のとおり指針が示されている。

2021 年以前については、「記録されたコンピュータソフトウェア」や「スマートフォン用アプリケーションソフトウェア」など、ソフトウェアの名称を包括的に記載した場合であっても

⁴⁰⁵ KLRI, TRADEMARK ACT, https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=60480&lang=ENG, last visited March 16, 2026

⁴⁰⁶ MOIP「상표심사기준」<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200155> (最終アクセス：2026 年 3 月 16 日)。

⁴⁰⁷ KIPO(MOIP)「소프트웨어 관련 상표출원 시 ‘용도’ 를 기재하세요」(2021 年 1 月 7 日)

<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=18669&sysCd=&aprchId=BUT0000029>

(最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

商品の表示として採用され、その結果、商標権者には「あらゆる用途のソフトウェア」にまで商標権の効力が及んでしまう側面があった。

これについて、包括的な記載をもって商標登録を行った権利者も実体としては特定の用途に限定されたソフトウェアの範囲にのみ商標を使用する場合が一般的であるところ、用途の異なるソフトウェアの範囲で類似商標を登録しようとする競争業者の商標選択の自由を過度に制限しているとの問題点が指摘されてきた。

韓国特許庁（2025 年 10 月に「知的財産処（MOIP）」に昇格。以下、資料等の公表時期によって「韓国特許庁」を使用することがある。）は、こうした問題を解消するため、2021 年 1 月 1 日以降に出願される「ソフトウェア」に関連する記載を指定商品に含む商標については、「ゲーム用ソフトウェア」、「自動車ナビゲーション用ソフトウェア」など、用途を明確に記載した商品に限り商標登録が可能となるよう、審査基準を改訂した。

また、併せてソフトウェアと連携したサービスが活性化する中で、商品としてのソフトウェアに関する「商標」と、サービス業種に関する「サービス標」との類似判断においても、両商標の「用途」を中心に、具体的かつ個別に審査することにより、需要者における商品・役務の出所について混同が生じないように、改訂した。【韓国特許庁 HP「ソフトウェア関連の商標出願の際は、『用途』を記載してください」（2021 年 1 月 7 日）】（脚注 408 参照）

ところで、韓国では、商品間の類似範囲に関する判断基準を定め、商品審査の迅速性、客観性および公正性を維持することを目的として「類似商品審査基準⁴⁰⁸」を公表しているところ、同基準では、原則として類似すると推定される商品・役務をグループ化した類似群コードを付与しており、特に第 9 類の類似群コード G390802「ソフトウェア」については、以下のとおり 3 つにカテゴライズされている。

原語	日本語訳
시스템 소프트웨어	システムソフトウェア
응용 소프트웨어	応用ソフトウェア
게임 소프트웨어	ゲームソフトウェア

また、前述した指針によれば、下表のとおりソフトウェアの商品名称の採択可否に関する例が挙げられており、用途が不明確又は包括的な指定商品は認められない旨が示されている。

区分	登録可能	登録不可能
商品名称	・ コンピュータ運営システムソフトウェア ・ ビデオゲームソフトウェア ・ 音楽作曲用ソフトウェア	・ 記録されたコンピュータソフトウェア ・ インターネット接続ソフトウェア ・ スマートフォン用アプリケーション

⁴⁰⁸ MOIP「유사상품 심사기준」、332-334 頁 <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContFileDown.do?seq=30&fileNum=7>
（最終アクセス：2026 年 3 月 16 日）。

	・ナビゲーションソフトウェア ・子ども教育用ソフトウェア	ソフトウェア ・企業用コンピュータソフトウェア ・統合ソフトウェアパッケージ

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- 韓国においては、2021年のソフトウェア（プログラム）関連商品の審査基準改訂に伴い、「ソフトウェア」については、用途に応じて「システム」、「応用」及び「ゲーム」という3つにカテゴライズされた。したがって、これら3つのカテゴリーのいずれかに属するように用途を限定して記載する必要がある。
- 「システムソフトウェア」には、コンピュータのシステム全般を管理する Windows や Linux、又はファイアウォールのようにシステムを全般的に運用する品目が含まれる。一方、「応用ソフトウェア」には、銀行用や金融関連等の近年のアプリケーションの多くが含まれる。「ゲームソフトウェア」は、応用ソフトウェアの中で特定のゲームを作動させるソフトウェアであると解される。ただし、3つの「ソフトウェア」それぞれの捉え方については、審査基準に明確には規定されていない。

(3) 許容・非許容の表示のリスト

知識財産処は、「商品の名称と類区分に関する告示（商品告示）⁴⁰⁹」を公表し、商品・役務の表示として採択可能なものを確認することができる。

ここで、韓国において「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」に関連する商品・役務の表示として認められた表示について、以下の表にて、代表的なものを示す。

表 2-1-23 韓国において「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の商品（第9類）の表示として認められた表示

商品名（原語）	商品名（日本語訳）
네트워크 보안용 컴퓨터 소프트웨어	ネットワークにセキュリティを提供するためのコンピュータソフトウェア
가상환경상의 디지털 콘텐츠 유통용 컴퓨터 소프트웨어	仮想環境でデジタルコンテンツを配信するためのコンピュータソフトウェア
검색가능 데이터베이스 생성용 컴퓨터 소프트웨어	検索可能なデータベース作成用のコンピュータソフトウェア
공기청정기용 컴퓨터 응용 소프트웨어	エアコン用アプリケーションソフトウェア

⁴⁰⁹ 국가법령정보센터（国家法令情報センター）「상품의 명칭과 류 구분에 관한 고시」

<https://www.law.go.kr/LSW//admRulLsInfoP.do?admRulId=29055&efYd=0>（最終アクセス日：2026年3月16日）。

교육용 소프트웨어	教育用ソフトウェア
금융거래취급에 관한 컴퓨터 소프트웨어	金融取引の取り扱いに関するコンピュータソフトウェア
금융문제 관련 컴퓨터 프로그램	財務に関するコンピュータプログラム
내려받기 가능한 연락처 관리 컴퓨터 프로그램	アドレスを管理するためのダウンロード可能なコンピュータプログラム
내려받기 가능한 전자화폐용 컴퓨터 프로그램	電子マネー決済用のダウンロード可能なコンピュータプログラム
냉장고용 컴퓨터 응용 소프트웨어	冷蔵庫用コンピュータアプリケーションソフトウェア
데이터 처리용 컴퓨터 소프트웨어	データ処理用コンピュータソフトウェア
문서 관리용 컴퓨터 프로그램	文書管理のためのコンピュータプログラム
사업 관리 소프트웨어	ビジネス管理ソフトウェア
시장정보 분석용 컴퓨터 소프트웨어	市場情報を分析するためのコンピュータソフトウェア
워드프로세스용 컴퓨터 소프트웨어	文書処理用のコンピュータソフトウェア
원격통신용 컴퓨터 소프트웨어	遠隔通信用コンピュータソフトウェア
의류관리기용 컴퓨터 응용 소프트웨어	衣類管理用コンピュータアプリケーションソフトウェア
이미지 처리용 컴퓨터 프로그램	画像処理用コンピュータプログラム
통신용 컴퓨터 프로그램	電気通信用コンピュータプログラム
프로젝트관리용 컴퓨터 프로그램	プロジェクト管理用コンピュータプログラム

(出所) 韓国の商品の名称と類区分に関する告示に基づいて作成(最終アクセス日: 2026年3月16日)

表 2-1-24 韓国において「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の役務(第42類)の表示として認められた表示

役務名(原語)	役務名(日本語訳)
컴퓨터 소프트웨어 관리 및 대여업	コンピュータソフトウェアの貸与及び保守

데이터 처리용 컴퓨터 소프트웨어 관리업	データ処理用のコンピュータソフトウェアの保守
빅데이터 처리를 위한 컴퓨터 소프트웨어 개발업	ビッグデータ処理用のコンピュータソフトウェアの開発
손상된 컴퓨터 프로그램 복구업	損傷したコンピュータプログラムの修復
실험 시뮬레이팅용 컴퓨터 프로그램 개발업	室内実験シミュレーション用のコンピュータプログラムの開発
의학용 컴퓨터 프로그램 입력업	医療用のコンピュータプログラムの作成
컴퓨터 소프트웨어 개발 및 시험업	コンピュータソフトウェアの開発及び試験
컴퓨터 프로그램 개발업	コンピュータプログラムの開発
컴퓨터 프로그램 설계서비스업	コンピュータプログラムの設計
컴퓨터 프로그램 재생서비스업	コンピュータプログラムの複製

(出所) 韓国の商品の名称と類区分に関する告示に基づいて作成 (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)

12. 2 審査係属中における審査官とのコミュニケーション

(1) 出願から登録査定又は拒絶査定までのプロセス

審査官は、商標登録することができない理由が存在する場合は、拒絶査定をしなければならないところ、その拒絶理由が指定商品の一部にのみに該当する場合は、その指定商品に対してのみ拒絶査定をしなければならない。【韓国商標法第 54 条柱書】

また、韓国商標法第 54 条に基づき拒絶査定を行う場合、あらかじめ出願人に拒絶理由を通知しなければならないが、これに対し出願人は、韓国商標法施行規則で定める期間内に、拒絶理由に対する意見書等を提出することができる。【韓国商標法第 55 条第 1 項第 1 号】

この、「商標法施行規則で定める期間内」とは、拒絶理由が通知されてから 2 か月以内に審査官が定める期間を指す。【韓国商標法施行規則第 50 条第 2 項】

(2) 許容される補正の範囲

商品・役務の補正は原則として「最初の商標登録出願の要旨を変更しない範囲」で行わなければならない。【韓国商標法第 40 条第 2 項】

そして、以下の場合はその補正が韓国商標法第 40 条第 1 項にいう「要旨を変更」しないものとみなされる。【韓国商標法第 40 条第 2 項】

- 指定商品の範囲の減縮
- 誤記の訂正
- 不明瞭な記載の釈明

韓国商標法第 40 条第 2 項でいう「指定商品の範囲の減縮」とは、指定商品の一部を削除し、又は限定する場合をいい、指定商品とその範囲内で細分化することも、要旨の変更とみない旨記載されている。【商標審査基準第 3 部第 2 章 1.2.1】

出願人は、願書に記載された指定商品・指定役務を自発的に補正することができるが、補正を通じて指定商品・指定役務を削除したり、具体化することはできても、新たな指定商品・指定役務を追加したり、その範囲を拡大することはできない。【商標審査基準第 2 部第 4 章 1.1.2】

(3) その他のコミュニケーション

- 審査の実情として、審査官が提案する補正案は、「このように細かく具体的に記載すれば、このカテゴリー（区分）に属する」という、あくまで「例示」のような形になることが多い。実務上、ソフトウェアは非常に細分化された分野で使用されることが多いためである。我々代理人としても、クライアントである出願人とのやり取りの中で、本当に権利が欲しい商品が何であるかを明確に把握できることがある。そのため、審査官の案に基づいて補正するよりも、独自の（実情に即した）表示とするケースが圧倒的に多いと感じている。
- 審査官の補正案がある程度納得できる内容であれば、新たな拒絶理由を回避するために、それに従うのも有効な対応策である。しかし、ソフトウェア関連の指定商品については、出願人の意図と審査官からの補正案が乖離していることも多い。したがって、たとえ別の拒絶理由を受けるリスクがあったとしても、実際に自分たちが使用したい目的に合致した商品を指定することが一般的である。

(4) コンピュータプログラム関連の出願の補正の事例 確認できなかった。

- 参考として、実際に商品の内容が不明確として拒絶理由が通知された商品名、それに対する審査官の補正案、及び審査官案とは異なる表示で補正を行い登録が認められた代表的な事例の一部を、下表に示す。

	拒絶商品	審査官の補正案	補正案とは相違した表示
事例 1	インターネットから提供されるコンピュータソフトウェア	インターネットから提供されるコンピュータ運営システムソフトウェア	インターネットから提供される通信用コンピュータのソフトウェア
事例 2	Digital wallets	Downloadable e-wallets	Downloadable software in the nature of digital wallets
事例 3	Computer software	Computer software for	Computer software for

		image processing	use in the simulation of one of more vehicles being driven or controlled whilst moving along a road, track or other solid surface
事例 4	Computer software	Computer software for data processing	Computer software for prepayment restaurant services

1 2. 3 ユーザーからの意見及び今後の動向

(1) 現時点での当局の取り扱いに対するユーザーの反応
確認できなかった。

(2) コンピュータプログラム 関連の商品・役務の表示の明確性に関する当局の今後の動向
確認できなかった。

1 2. 4 コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関連した事例

2021 年商標登録出願第 103065 号拒絶決定不服審判事件⁴¹⁰

指定商品の名称を補正して明確性の要件を満たした事例（韓国特許審判院 2023 원 1329）。

本審判は、「ソフトウェア」関連商品（以下の表のうち、「補正前」に記載したもの）について、その内容が不明確であるとして韓国商標法第 38 条第 1 項を理由に拒絶査定が行われた点について、請求人は審判請求と同時に補正を行い、それが許容され、韓国商標法第 38 条第 1 項の拒絶理由が解消した旨判断されたものである。

なお、本審決では先行商標との類否についても判断されているが、これについては割愛する。

補正前	補正後
内蔵された運営ソフトウェア	内蔵型コンピュータ用オペレーティングソフトウェア
ソフトウェア	通信用ソフトウェア
応用ソフトウェア	モノのインターネット (IoT) の実装に使用されるコンピュータ用応用ソフトウェア
コンピュータプログラム及びソフトウェア	データ通信用コンピュータソフトウェア

⁴¹⁰ KIPRIS の裁判例検索サービス (<https://www.kipris.or.kr/khome/search/searchResult.do?tab=judgement> (最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)) で事件番号「2023 원 1329」を入力し、検索。

12.5 商品・役務の類否

(1) 法律・規則・ガイドラインの規定

① 法律の規定

先行する他人の登録商標と同一又は類似した商標で、その指定商品・指定役務と同一又は類似した商品・役務に使用する商標については、当該他人から同一の商標かつ、同一の商品・役務に使用する商標に対して同意を受けた場合を除いて商標登録することができない旨規定されている。【韓国商標法第34条第1項第7号】

② ガイドラインの規定

(i) 商標審査基準

韓国商標法第34条第1項第7号については、指定商品・指定役務が同一・類似の場合にのみ適用される。審査においては、商品・役務の同一・類似を判断する際は、原則として類似群コードを通じて判断するが、同じ類似群コード内の商品・役務であっても、個別的・具体的に異なる判断をすることができる。【商標審査基準第5部第7章1.2】

(ii) 類似商品審査基準

指定商品・指定役務が同一又は類似であるか否かは、商品・役務の区分にかかわらず、原則として類似群コードを基準として判断する。【類似商品審査基準第5条】

ここで、類似判断を行う際の判断時は、商標登録の可否を最終的に決定する時点とすることから、商標登録出願時に付与された類似群コードと、商標登録の可否を最終的に決定する時点の類似群コードが異なる場合には、変更後の類似群コードに基づいて商品・役務の類否を判断する。【類似商品審査基準第6条】

商品と役務は、原則として類似性が低いものと推定する。しかしながら、以下の事項を総合的に考慮し、誤認・混同のおそれがある場合には、類似するものとみることができる旨規定されている。【類似商品審査基準第7条②】

- 商品の製造・販売と役務の提供が、同一の事業者によって行われることが一般的であり、かつ一般人がそのように考えるのが当然と認められるかどうか
- 商品と役務の用途が一致するかどうか
- 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
- 需要者の範囲が一致するかどうか
- 両商標が全体として同一又は極めて類似しているかどうか

前述の類似商品審査基準第5条の規定にかかわらず、商品の性質、生産部門、販売部門、需要者の範囲等、一般取引の通念を総合的に考慮し、対比される商品が同一事業者によって製造又は販売される商品であると誤認されるおそれがあるか否かを基準として、異なる判断をすることができる。類似判断における具体的な考慮要素は、以下のとおり記載されている。

【類似商品審査基準第7条④】

● 商品

1. 原材料及び品質・形状が一致するか否か

2. 用途が一致するか否か
3. 生産部門が一致するか否か
4. 販売（流通経路）が一致するか否か
5. 需要者の範囲が一致するか否か
6. 同一業者によって製造又は販売される商品であるか否か

●役務

1. 提供の手段・目的・場所が一致するか否か
2. 提供の内容（又は商品）が一致するか否か
3. 提供者の範囲が一致するか否か
4. 需要者の範囲が一致するか否か
5. 同一の事業者が通常提供するサービスであるか否か

（２）コンピュータプログラム又はコンピュータソフトウェアに関連する特別な規定の有無
コンピュータプログラム（ソフトウェア）は、その機能が多岐にわたり、様々な産業分野と密接に関わるため、「類似商品審査基準」において特別な規定が設けられている。

ソフトウェアは原則として特性にかかわらず第 9 類の類似群コード「G390802」に分類されるところ、たとえ類似群コードが同一であっても、比較対象となる商品の特性に応じて個別的に類否を判断しなければならない。【類似商品審査基準第 7 条②】

また、ソフトウェア（G390802）に属する商品と、第 35 類～第 45 類に属する役務との同一性・類似性を判断するにあたっては、「類似商品審査基準」第 7 条④のうち、特に 2.（用途が一致するか）を重視しつつ、1 から 4 までの事項をすべて考慮し、かつ両標章が全体として同一又はきわめて類似する場合に限り、類似する商品・役務であると判断する。【類似商品審査基準第 7 条③】

■コンピュータプログラムの類否判断における「用途」の重要性

2021 年の「類似商品審査基準」改訂の趣旨からすると、「ソフトウェア」に関する商品・役務の類否を判断する際は、用途が最も重要な類似判断の考慮要素とみられる。したがって、「医療用」であったり、「ビデオゲーム用」であったりなど、用途が異なる場合は非類似のソフトウェアと判断される可能性が高い。

■コンピュータプログラムの同一カテゴリ内での類否判断

前述した 3 つのカテゴリ（①システムソフトウェア、②応用ソフトウェア、及び③ゲームソフトウェア）に沿って、比較対象の「ソフトウェア」同士のカテゴリがそもそも異なる場合は、明らかに非類似の商品であると主張することが可能であり、また、そのような主張を行うことが最も望ましい。一方で、例えば同じカテゴリ同士の「ソフトウェア」（例えば、比較対象の商品が同じ「応用ソフトウェア」であった場合）であっても、用途が異なる場合はその旨を主張することとなる。

12.6 コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否判断の実務

韓国の法律事務所である KIM&CHANG が公開するウェブサイトにおいて、韓国でのコンピュータプログラム関連の商品・役務の類否判断の考え方について、以下のとおり言及されている。⁴¹¹

「類似商品審査基準」においては、2021 年 1 月より、ソフトウェア関連商品（類似群コード：G390802）の下位概念として、①システムソフトウェア、②応用ソフトウェア、③ゲームソフトウェアにカテゴライズされたところ、ソフトウェア関連商品は、指定商品として記載されたソフトウェアの種類に基づいてそれぞれのカテゴリに分類されるため、審査官は、ソフトウェア関連商品の類似性を判断する際に、これらのカテゴリを参照することで、一般的に類似又は非類似と考えられる商品を迅速に把握することが可能となる。

ところで、ソフトウェア関連商品の類似性を判断する際は、審査官は当該商品の用途を主として考慮することが求められる。例えば、「ビデオゲームソフトウェア」（新設されたゲームソフトウェアのカテゴリに属する）と「コンピュータのオペレーティングシステム用ソフトウェア」（新設されたシステムソフトウェアのカテゴリに属する）は、これまでは同一の類似群コードに分類されていたために、ただちに類似と判断される可能性が高かったが、改正後は異なるカテゴリに属することから、非類似と判断される可能性が高い。

一方で、「教育用ソフトウェア」と「産業プロセス制御用ソフトウェア」は、いずれも応用ソフトウェアに分類されるものの、用途が異なるため、非類似と判断され得る。

また、ソフトウェア関連の商品と役務（ソフトウェア関連に限定されない役務を含む）との類似性についても、審査官は、類似群コードや下位概念のみに依拠するのではなく、商品・役務の用途を優先的に考慮することが求められる。

さらに、用途に加えて、商品・役務の提供者、事業所、需要者、標章の類似程度等の要素も考慮される。したがって、例えば、「ビデオゲームソフトウェア」と「データ処理プログラムの開発」は非類似と判断される可能性が高い一方で、「スクリーンゴルフゲーム用ソフトウェア」と「スクリーンゴルフセンターの運営業」は、類似すると判断される可能性が高い。

- 2021 年以前は、「ソフトウェア」関連の商品について、具体的な用途の記載が必須とされていなかったため、当時登録されたソフトウェア関連の商品を権利範囲にもつ商標は、「コンピュータソフトウェア」等、包括的な名称で登録されている。その結果、当該登録商標の権利範囲は、用途が限定されたソフトウェアと比較して広範に及ぶこととなる。したがって、2021 年改訂以後に用途を限定して出願されたソフトウェアであっても、先行する包括的な登録商標の存在により、拒絶される可能性は高いのが実情である。また、同改訂以後の出願に係る権利範囲は用途限定により狭くなるという不均衡が生じることとなる。

⁴¹¹ KIM&CHANG, New KIPO Examination Standards for Similarity of Software-Related Goods and Services

<https://www.ip.kimchang.com/en/insights/detail.kc?idx=22772>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

- これは制度変更に伴う不可避な結果ではあるが、実務上は次のような対応がなされている。例えば、先行する登録商標が実際にはゲーム関連分野のみで使用されており、後願（2021年以降の出願）が医療用ソフトウェアである場合等は、拒絶理由通知に対して意見書を提出する。具体的には、先行登録商標の使用実態が後願の指定商品とは無関係である旨を主張し、審査官の判断を求めることとなる。もっとも、審査官によって判断が分かれる場合や、審査基準の運用上、審査官の裁量による認定が困難な場合もある。そのため、審査段階で解消されない場合は、拒絶査定不服審判等を請求し、争う事例が多い。

12. 7 コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否判断に関連した事例

「OVERWATCH」商標登録拒絶査定不服審判事件⁴¹²

用途が異なるゲーム用と軍事用のソフトウェアについて、属性の共通性と取引実情から類似と判断された事例（韓国特許審判院 2015 年 2086）

本審判は 2021 年に「ソフトウェア」に関する運用が変更される前のものではあるものの、先行する商標との関係で、「ソフトウェア」関連の商品の類否が争われたものである。

特に両商標の指定商品で実際に使用される商品がそれぞれ「ゲーム用のコンピュータソフトウェア」と、「軍事用のコンピュータソフトウェア」であり、用途を異にしていること、また、製品の生産及び販売部門もそれぞれ「専門のゲーム開発会社」と「軍事用技術開発会社」とで完全に産業分野が異なるのみならず、需要者についても、それぞれ「一般のゲームユーザー、PC バン（インターネットカフェ）、通信会社等」と「各国政府及び国防省等」とであり、共通点を全く見いだすことのできない、相互に異なる商品である旨が主張された。

審決では、判断基準として「指定商品の類否は、対比される商品に同一又は類似の商標を使用した場合に、同一の事業者によって製造又は販売される商品であると誤認されるおそれがあるか否かを基準として判断すべきであり、商品の品質、形状、用途といった商品自体の属性、生産部門、販売部門、需要者の範囲等の取引の実情を総合的に考慮し、一般取引の通念に従って判断すべきである」ことを前提としたうえで、「ゲーム用のコンピュータソフトウェア」と、「軍事用のコンピュータソフトウェア」はいずれも類似群コード G390802 を同じくするソフトウェアに該当し、商品の属性である品質、形状及び用途が同一又は類似しているとした。

さらに、国内ソフトウェア産業の発展段階を考慮すると、ソフトウェア産業が発展するにつれて、分野別にソフトウェアの制作・販売業者が専門化する傾向はあるものの、一つのソフトウェア開発業者が特定の分野のみを研究・開発するよりも、複数の分野を研究・開発することが一般的であるという取引の実情も認められるとし、一般需要者又は取引者において、先登録商標権者の提供する商品・役務であると誤認し、出所について混同を生じさせるおそれがある

⁴¹² KIPRIS の裁判例検索サイト（<https://www.kipris.or.kr/khome/search/searchResult.do?tab=judgement>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。）で事件番号「2015 年 2086」を入力し、検索。

というべきであるとして、両商品は類似の関係にあると判断された。

- 「OVERWATCH」商標登録拒絶査定不服審判事件では、最終的な使用場面が異なっても、ソフトウェアを開発・作成するのは同一の技術者（プログラマー）であり、分野の転換も容易であることから、出所混同のおそれが高いと判断されたところ、ソフトウェアの本質がプログラミングにある以上、当該審決には一定の合理性が認められる。しかし、これを広義に解釈すれば、「ソフトウェア」の権利範囲が過度に拡大されることになるため、2021年の審査基準改訂は、こうした状況を是正することを目的としたものと考えられる。前述の審決では両商品が非類似であるとの主張は認められなかったものの、今後は実際の使用分野に基づき、非類似であることを主張していく必要がある。

13. イスラエル

1 3. 1 表示の明確性

(1) 商標一般に適用される規定

審査官は、出願された商標の指定商品・指定役務が明確かつ十分に記載されているかを確認し、記載が不明確であると判断した場合には、出願人に対してより正確な記載を求める。その際、審査官は必要に応じて適切な補正案を提示することができる。【審査作業指示書附属書413A 5.5.1】

さらに、審査官は、指定商品・指定役務が正しい区分に属しているか確認する。すべての項目が他の区分に属すると判断される場合は、適切な区分への補正を求める。

一方で、一部の指定商品・指定役務のみが他の類に該当する場合には、当該項目の削除を求めると同時に、適切な区分を追加した出願への変更を提案する。なお、適切な表示の例を確認する際は、以下のデータベースを参照する。【審査作業指示書附属書 A 5.5.2】

- WIPO Madrid Goods and Services Manager (MGS (商品・サービス分類データベース)) ※脚注 416 参照
- その他の検索データベース (例: 米国の「Acceptable Terms for Goods and Services」検索データベース、欧州の「TMclass」検索データベース)

審査において、指定商品・指定役務中に広範であり不明確な記載が含まれている場合、(内部システム「**Maoz**」及びオンラインシステムではオレンジ色、**MGS**では赤色で示される)、審査官はよりその表示の内容を具体化するように指示する。広範な記載は、例外的な場合を除き、認められない。【審査作業指示書附属書 A 5.5.6】

(2) コンピュータプログラム関連の商品・役務に適用される規定

審査作業指示書附属書 B において、以下の表示は一次審査で拒絶される表示として掲載されており、「コンピュータソフトウェア」及び「コンピュータプログラム」といった表示は指定商品の表示として採用されない。

表 2-1-25 審査作業指示書附属書 B において、一次審査において拒絶される表示として掲載されている例

区分	商品・役務名（原語）	商品・役務名（日本語訳）
09	Software	ソフトウェア
09	Computer software/computer program	コンピュータソフトウェア／コンピュータプログラム

413 イスラエル特許庁（ILPO）「国内商標登録出願の審査に関する作業指示書（30.3）」
<https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tm-guidelines/he/הוראות%20העבודה%20ניתן%20לבחור%20בקשה%20לאומית%20כולל%20הנחיות%20לבחור%20הראשונה%20לכונן%20הנחיות%20שניתן%20שלב%20בקשה%20לאומית.pdf>（最終アクセス日：2026年3月16日）。

09	Applications	アプリケーション
42	Software as a service [SaaS]	サービスとしてのソフトウェア (SaaS)
42	Providing online non-downloadable software	オンラインのダウンロード不可能なソフトウェアの提供

(出所) イスラエルの審査作業指示書附属書 B に基づいて作成 (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- 「コンピュータプログラム」や「コンピュータソフトウェア」といった広範な表示は原則として拒絶され、ソフトウェア等の性質をより具体的に示すために文言の修正が求められる。そのような場合、当該ソフトウェアの分野及び目的に応じて限定することが推奨されている。
- OS ソフトのような「汎用性プログラム」について、これまでに指定商品の表示として認められた例は以下のとおり。
 - 「コンピュータソフトウェア、すなわち、コンピュータオペレーティングシステムソフトウェア」
 - 「自動車システム及び携帯電話システムの操作に関連して使用するための、記録された又はダウンロード可能なコンピュータソフトウェア」
- コンピュータプログラムに関連する商品・役務については、どの産業分野では、より具体的な記載が求められるか、そうではないのかといった観点について、厳密な運用は存在せず、常に審査官の判断に委ねられている。一方で、審査官の判断が必ずしも一貫しているわけではなく、特定の表示について、ある審査官は「広範である」と判断するかもしれないし、ある審査官は十分に具体的だと判断するかもしれないということは起こり得る。

(3) 許容・非許容の表示のリスト

WIPO が提供する MGS Manager のウェブサイト⁴¹⁴において、許容される表示や認められない表示を確認できる。

検索したいワードを入力し、検索結果の画面においてツールバーにある「指定締約国における受入れの可否」ボタンをクリックし、「イスラエル」を選択する。

イスラエルで許容される表示の左列には、イスラエルを表す「IL」が緑色の背景で示されるが、反対に採択が認められない、表示の左列には、赤色の背景で示される。例えば、下図の場合、「コンピュータソフトウェア」や「コンピュータソフトウェアプラットフォーム」は認められない表示、「作画用コンピュータソフトウェア」や「教育用のコンピュータソフトウェア」は許容される表示であると確認できる。

⁴¹⁴ WIPO, Madrid Goods & Services Manager, <https://webaccess.wipo.int/mgs/> (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)。



図 2-1-10 MGS Manager のトップ画面

ここで、イスラエルにおいて「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」に関連する商品・役務の表示として認められたものについて、代表的なものを以下の表にて示す。

表 2-1-26 イスラエルにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の商品（第 9 類）の表示として認められた表示

商品名（原語）	商品名（日本語訳）
תוכנות ותוכנות מחשב לעיבוד תמונה	画像処理用コンピュータプログラム及びソフトウェア
תוכנת מחשב חינוכי	教育用のコンピュータソフトウェア
תוכנת מחשב פרטיות	プライバシー保護用コンピュータソフトウェア
תוכנת מחשב ליצירת אתרי אינטרנט	Web サイトを作成するためのコンピュータソフトウェア
תוכנת מחשב להורדה לניהול עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים בטכנולוגיית בלוקצ'יין	ブロックチェーン技術を用いた暗号資産取引を管理するためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア
תוכנת מחשב לתכנות מכשירי פקסימיליה	ファクシミリ機用のプログラム用コンピュータソフトウェア

תוכנת מחשב למערכת קופה אלקטרונית	電子金銭登録システム用コンピュータプログラム
תוכנות מחשב לגישה ושימוש באינטרנט	インターネットへのアクセス及び使用するためのコンピュータプログラム

(出所) WIPO の MGS Manager に基づいて作成 (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)

表 2-1-27 イスラエルにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の役務（第 42 類）の表示として認められた表示

役務名 (原語)	役務名 (日本語訳)
תחזוקת תוכנת מחשב	コンピュータソフトウェアの保守
בדיקת תוכנת מחשב	コンピュータソフトウェアの検査
עיצוב ופיתוח תוכנות מחשב	コンピュータソフトウェアの設計・開発
פיתוח תוכנות מחשב לעיבוד מסמכים	文書処理用コンピュータソフトウェアの開発
השכרת תוכנות מחשב הקשורות לנסיעות	旅行に関するコンピュータソフトウェアの貸与
עיצוב תוכנת מחשב לעיבוד תמונה	画像処理用コンピュータソフトウェアの設計
פיתוח תוכנות אפליקציה להפצת תכני מולטימדיה	マルチメディアコンテンツの配給のためのアプリケーションソフトウェアの開発
השאלת תוכנות הפעלה לגישה ושימוש ברשתות מחשוב ענן	クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウェアの貸与

(出所) WIPO の MGS Manager に基づいて作成 (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)

また、前述のとおり、イスラエルにおいては「コンピュータプログラム」及び「コンピュータソフトウェア」に関連する商品・役務の表示としては採用できないものも例示されており、代表的なものを以下の表にて示す。

表 2-1-27 イスラエルにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の商品（第 9 類）の表示として認められていない表示

商品名 (原語)	商品名 (日本語訳)
תוכנות מחשב ותוכנות מחשב	コンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア

תוכנת מחשב	コンピュータソフトウェア
(תוכנת מחשב (מאוחסנת	コンピュータソフトウェア (記憶されたもの)
(תוכניות מחשב (מאוחסנות	コンピュータプログラム (記憶されたもの)

(出所) WIPO の MGS Manager に基づいて作成 (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)

表 2-1-28 イスラエルにおいて「コンピュータプログラム」又は「コンピュータソフトウェア」関連の役務 (第 42 類) の表示として認められていない表示

役務名 (原語)	役務名 (日本語訳)
אספקה מקוונת של תוכנת יישומים (SaaS)	オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供 (SaaS)
אספקת תוכנת מחשב שלא ניתנת להורדה מקוונת	オンラインによるダウンロードが不可能なコンピュータソフトウェアの提供

(出所) WIPO の MGS Manager に基づいて作成 (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)

1 3. 2 審査係属中における審査官とのコミュニケーション

(1) 指定商品・指定役務の審査のプロセス

審査の結果、拒絶理由が発見された場合、審査官は出願人に対し、暫定的拒絶通報を書面で送付する。通知には、拒絶理由に該当する箇所の明示や根拠の記載、及び拒絶理由解消のために必要な手続方法等を含む。特に、商品・役務の内容やその区分が明確でない場合、審査官は、補正案を提示することもある。【イスラエル商標規則⁴¹⁵第 24 条(a)】【審査作業指示書 4.4.2、審査作業指示書 4.4.3、審査作業指示書 4.7.2、審査作業指示書附属書 A 5.5.1】

審査官が定めた期間又は審査官が出願に拒絶理由がある旨を所定の方法で出願人に通知した日から 3 ヶ月が経過しても、出願人が応答しない場合、審査官は当該出願を無効とみなすことができる。【イスラエル商標法⁴¹⁶第 22 条(a)】

そして、出願人が前述の通知の日から 3 月以内に応答書面を提出しない場合は、審査官は、イスラエル商標法第 22 条に基づき、出願が無効である旨を通知する。【イスラエル商標規則第 24 条(b)】

審査官からの最初の拒絶理由の通知が送達された日から 2 年以内に拒絶理由が解消されない場合、原則として審査官は当該出願を無効とみなし、その旨を出願人に通知する。【イスラエル商標規則第 27A 条】

(2) 許容される補正の範囲

⁴¹⁵ 特許庁「商標規則 (英語訳 (Trade Marks Regulations, 1940 (State of Israel)))」

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/gaikoku/document/index/israel-e_shouhyou_kisoku.pdf (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)。

⁴¹⁶ ILPO, Trade Marks Ordinance [New Version], 5732-1972, <https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/tm-law/en/New%20Trade%20Marks%20Ordinance-Israel.pdf>, last visited March 16, 2026.

商標出願中の指定商品・指定役務を補正する場合は、その補正が元々の指定商品・指定役務の範囲を拡張するものであってはならず、あくまで記載の明確化又は範囲の減縮を目的とする場合に限り認められるものである。【イスラエル商標規則第 22A 条(a)(2)(3)】

(3) その他のコミュニケーション

- 審査官は基本的に補正案を提示することは稀である。
- 審査官が指定商品・指定役務の明確性に関する拒絶理由を通知し、その後出願人が補正等の対応をした際に、審査官がいまだその対応では拒絶理由は解消していないと考えた場合、審査官はさらなる拒絶理由を通知し、出願人には再び補正の機会が与えられる。実務において、このやりとりは数回続くこともある。例えば、出願人が審査官に対し、「こういった補正案ではどうか」を確認し、それに対して審査官が「まだ一般的な記載にすぎない」や、「具体性が不十分で他の区分に該当する可能性がある」というような協議に発展することもあり、それが数回に及ぶことさえある。唯一の制限として、審査を出願日から 2 年以内に終了させなければならないという点はあるものの、この 2 年の間であれば、同じ主張を何度も繰り返さない限り、出願人は審査官と複数回のやり取りが可能である。
- これまでの実務経験を踏まえると、通常、商品や役務の記載については、審査官とのやりとりは 2 回程度で終わる。

(4) コンピュータプログラム関連の出願の補正の事例

あくまで以下の例は、ヒアリングにおいて補正の例を聴取したものではあるが、以下の表にその例を示す。

区分	商品・役務名（補正前）	商品・役務名（補正後）
09	(原文) software (日本語訳) ソフトウェア	(原文) computer software for use in providing user access to a security computer network and to a security password manager on-line (日本語訳) セキュリティコンピュータネットワーク及びセキュリティパスワードマネージャーへのオンラインアクセスを提供する用途のコンピュータソフトウェア
09	(原文) downloadable software applications; recorded software (日本語訳) ダウンロード可能なソフトウェアアプリケーション; 記録されたソ	(原文) downloadable software applications for use in the building industry and construction industry fields; recorded software for use in the

	ソフトウェア	building industry and construction industry fields (日本語訳) 建設業界及び建築業界の分野で使用するためのダウンロード可能なソフトウェアアプリケーション; 建設業界及び建築業界の分野で使用するための記録されたソフトウェア
42	(原文) software as a service [SaaS] (日本語訳) サービスとしてのソフトウェア[SaaS]	(原文) software as a service [SaaS] for use in the building industry and construction industry fields (日本語訳) 建設業界及び建築業界の分野で使用するためのサービスとしてのソフトウェア[SaaS]
42	(原文) software as a service [SaaS] (日本語訳) サービスとしてのソフトウェア[SaaS]	(原文) software as a service [SaaS] for use in the field of intelligent searches (日本語訳) インテリジェント検索の分野で使用するためのサービスとしてのソフトウェア[SaaS]
09	(原文) software (recorded computer programs), including software for games; computer software and hardware, including set-top boxes, which can convert, supply, receive and transmit audio and video data (日本語訳) ソフトウェア(記録されたコンピュータプログラム)、ゲーム用ソフトウェアを含む; オーディオ及びビデオデータを変換、供給、受信、送信できるセットトップボックスを含むコンピュータソフトウェア及びハードウェア	(原文) computer game software for playing computer games; computer game software, namely, computer games, computer game software for creating computer games; computer software and hardware, namely set-top boxes, which can convert, supply, receive and transmit audio and video data (日本語訳) コンピュータゲームをプレイするためのコンピュータゲームソフトウェア; コンピュータゲームソフトウェア、すなわち、コンピュータゲーム、コンピュータゲームを作成するためのコンピュータゲームソフトウェア; オーディオ及びビデオデータを変換、供給、受信、送信できるコンピュータソフトウェア及びハードウェア、すなわちセットトップボックス

1 3. 3 ユーザーからの意見及び今後の動向

(1) 現時点での当局の取り扱いに対するユーザーの反応
確認されなかった。

(2) コンピュータプログラム 関連の商品・役務の表示の明確性に関する当局の今後の動向

- イスラエルの審査方針は、技術革新や社会情勢の変化に伴い変遷している。かつては「ソフトウェア」をはじめとした一般的かつ広範な指定商品・指定役務であっても、2017 年以前までは比較的容易に受理されていた。しかし、2017 年以後、「ソフトウェア」等については、分野及び目的等を明示することが要求されるようになった。なぜなら、生活のあらゆる場面でソフトウェアが普及した現在では、より高い具体性が要求されるようになっており、ソフトウェアはあくまでサービスを提供するための手段に過ぎず、多種多様なブランドを厳格に区別する必要があるが生じているからである。こうした背景から、時代に即して審査を厳格化しているものと思われる。

1 3. 4 コンピュータプログラム関連の商品・役務の表示の明確性に関連した事例 確認されなかった。

- コンピュータプログラム関連の審決・判決例の中で、指定商品・指定役務に関する表示の明確性が争点となった判決については承知していない。この問題は通常、審査段階で解決される争点であることに留意する必要がある。

1 3. 5 商品・役務の類否

(1) 法律・規則・ガイドラインの規定

①法律の規定

イスラエル商標法では、「他人の所有に係る商標であって、同一の商品又は商品区分について既に登録されている商標と同一のもの、又は当該商標に極めて近似し、取引者又は需要者を誤認させるおそれがあるもの。」は登録することができない旨規定されている。【イスラエル商標法第 11 条(9)】

②ガイドラインの規定

審査作業指示書においても、審査中の商標と同一又は誤認混同を生じるほど類似する登録商標が発見された場合、イスラエル商標法第 11 条(9)に基づき拒絶理由が通知される旨規定されている。【審査作業指示書附属書 A 12.1】

さらに、調査により登録商標（同一の商品・役務又は同一の記述に属するもの）と同一又は誤認混同を生じるほど類似する商標が発見された場合、イスラエル商標法第 11 条(9)に基づき登録を拒絶する旨規定されている。【審査作業指示書附属書 A 12.1.1】

- ソフトウェア関連の商品において、類似による混同のおそれがあるとして拒絶された場合、出願人には少なくとも一度は反論の機会が与えられる。審査官が混同の可能性を指摘したとしても、取引の実情の観点から反論が可能である。具体的には、消費者が対象商品に精通していることや、製品の専門性が極めて高く判別が容易であることなどを主張の根拠に据える。審査官や弁護士目のには類似しているように映るものであっても、当該業界の専門家から見れば全く別物であるケースは少なくない。したがって、業界の実情を説くことで審査官を納得させられる余地は十分にあるが、その成否は個別の判断に委ねられる。
- イスラエルには「ソフトサイテーション」と呼ばれる、他国には類を見ない独自の制度が存在する。これは、先行商標との混同の可能性について審査官が確信を持っていない場合に、直ちに拒絶するのではなく、出願公告の事実を先行商標の権利者へ通知することを条件に出願を認める手続である。この通知により、先行商標の権利者は公告を確実に把握し、必要に応じて異議申立てを行う機会を得る。審査官は、引用商標に基づいて拒絶すべきか判断に迷う際、この制度を活用して権利者側の判断に委ねることができる。
- いずれの場合においても、出願人は審査官の判断に対して反論を申し立てることが可能である。拒絶査定への反論はもちろん、先行商標の権利者への通知を承認の条件とする判断に対しても異議を唱えることができる。実務上、この通知条件を受け入れるケースは多い。なぜなら、両者に実質的な関連性がないのであれば、通知したところで相手方も問題視しないと判断し、そのまま手続を進める方が合理的だからである。しかし、通知すること自体が不当であり、相手方に無用な異議申立てを誘発しかねないと考える場合には、その条件の撤回を求めて争うことになる。
- 商品・役務は「同一の記述（Description）に属する」ものでなければならず、これは消費者が同一又は関連する出所から提供されたと認識し得ることを意味する。この「同一の記述に属する」という概念は、異なる区分に分類される商品・役務を横断して判断、適用される場合がある。さらに、商品同士や役務同士だけでなく、商品と役務が相互に「同一の記述に属する」とみなされることもあり、区分が異なるからといって直ちに混同のおそれが否定されるわけではない。
- 「同一の記述に属する」という表現は、法律の文言をそのまま引用したものである。法律の条項には「同一であるか、あるいは同一の記述に属するかのいずれかである」との規定がある。この「記述」という概念は、何らかのガイドラインなどに基づき定義されているわけではなく、明確な境界線を引きにくい。実務において肝要なのは、それらの商品・役務が同一の出所から提供されていると一般にみなされるか否かという点である。
- 例えば、第9類の携帯電話と第38類の通信サービスにおいて、同一又は類似の商標が存在する場合、両者は類似すると判断される可能性がある。消費者が、電話機の販売元と通信サービスの提供元を同一の出所であると認識し、混同を生じるおそれがあるためである。このような場合、異なる区分であっても「同一の記述に属する」とみなされることがある。
- 審査作業指示書附属書Bにおいて、「関連区分」と記載されている趣旨は、例えば、

第9類の出願を審査する際に、第7, 8, 11, 16, 35, 37, 38, 41, 42、電池及び警報器に関連：12、眼鏡に関連：10, 25, 42, 44、ゲームに関連：28類で登録されている商標も確認すべきという点を示しているにすぎず、その関連区分内に同一の商標が存在するからといって直ちに拒絶されるという意味ではない。あくまで「その区分も審査の範囲に含める」という手続上のプロセスである。審査官は、審査対象の商標と既登録商標の商品・役務の内容を精査し、両者が実質的に「同一の記述に属する」とみなすべきかどうかを、個別に判断することになる。

(2) コンピュータプログラム 関連の商品・役務の類否に関する規定

審査作業指示書附属書Bには、「ニース分類に基づく関連区分リスト」が付されており、「コンピュータプログラム」関連の商品・役務が属する第9・42類については以下のとおり記載されている。

区分	関連区分	区分	関連区分
9	7, 8, 11, 16, 35, 37, 38, 41, 42、電池及び警報器に関連：12、眼鏡に関連：10, 25, 42, 44、ゲームに関連：28	42	9, 16, 35, 38, 41、医学研究に関連：5, 10, 44

13.6 コンピュータプログラム関連の商品・役務の類否判断に関連した事例

コンピュータプログラム関連の商品・役務に特化した運用等は確認されなかったが、ヒアリングにおいて聴取した内容を示す。

- 例えば商品「文書管理用コンピュータプログラム」と商品「電気通信用コンピュータプログラム」のように用途が異なる場合や、商品「文書管理用プログラム」と役務「プログラムの保守」といった関係における商品・役務の類否判断は、最終的に審査官の裁量に委ねられている。審査官は、ソフトウェアの分野や目的に応じ、潜在的な消費者が同一又は関連する出所からの提供であると誤認するリスクがあるかを評価する。この点に関する明示的かつ公式なガイドラインは存在せず、あくまでケースバイケースで判断される。
- 一般化しすぎると正確性を欠くおそれはあるが、あえて使用するコンピュータプログラムやコンピュータソフトウェアの「分野」と「用途」のどちらがより重要かを推測するならば、それは「分野」であると考えて。「用途」という言葉の定義は必ずしも一義的ではないが、一般的には商取引が行われる環境、すなわち「産業分野」の共通性の方が関連性は高い。事例に照らしても、イスラエル特許庁が先行する登録商標を引用する否かを判断する際、産業分野の合致をより重視し、それが混同を招く主要な要因であるとみなす傾向がある。
- 例えば「建築用」と「医療用」のように分野が異なるソフトウェアについて、用途をどれほど具体的に特定したとしても、最終的に「同じソフトウェア」として括られる可能性もあれば、分野が異なる以上は全くの別物と判断される可能性もある。審査官

が分野と用途のどちらを重視するかという点については、あえて推測するならば「分野」であるといえる。

- 例えば、医療業界専用のソフトウェアであれば、第 10 類の医療機器と混同される可能性がある。消費者が、それらを同一の出所から提供されているものと誤認するおそれがあるからである。一方で「文書管理用」のコンピュータプログラムなどは、病院や法律事務所など、あらゆる分野で利用が可能である。しかし、その本質的な用途が「オフィス業務管理」であるならば、複数の業界で使用できるという事実は、特定の分野との関連性を判断する上では無関係となる。これに対し、特定の分野向けに設計され、その業界特有の機能を備えたソフトウェアの場合は、たとえ用途が文書管理でなくとも、商標局はそのソフトウェアを同分野向けの他の製品と混同されやすいと判断する可能性が高くなる。
- また、審査官の判断には、実情としてある程度ばらつきが見られる。すべての審査官が常に同一の見解を共有しているわけではない。

第3部 仮想空間における商標

はじめに

近年、仮想空間の利活用を前提としたビジネスが見られるようになってきており、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会（第16回以降）においては、仮想空間におけるデザインの保護に関する課題（例えば、現実空間の物品等のデザインを模した仮想オブジェクトが第三者により無断で販売等された場合、当該デザインに係る権利者の権利保護の在り方はどうあるべきか等）が検討されている。

一方で、仮想空間における商標の保護に関しては、「特許庁政策推進懇談会中間整理」（令和6年6月）等において、現行法の枠組みのもと、必要に応じ制度運用の在り方を検討していく方向性が示された。そこで、意匠制度小委員会における議論も踏まえつつ、仮想空間における商標に関する、他国・地域における制度・運用の詳細等を調査する必要がある。

本調査では、米国、カナダ、欧州（EUIPO）、英国、ドイツ、フランス、スイス、オーストラリア、中国、台湾、韓国、シンガポールを対象に、各国・地域における仮想空間における商標に関する規定の有無、規定がある場合は法令・基準・ガイドライン等における関連規定や詳細な運用について公開情報調査を実施し、整理及び分析を行った。

第1章 仮想空間における商標（公開情報調査及び海外ヒアリング調査）

1. 米国

1. 1 仮想空間における商標に関連する規定

仮想空間における商標については、**Trademark Manual of Examining Procedure**（以下「TMEP」という。）の中で商品並びに役務の区分及び指定について規定されている。しかしながら、仮想空間における商標の類否判断についての具体的な規定はなく、一般の商標と同じ規定が適用される。

1. 2 仮想空間における商品又は役務の分類

（1）商品

仮想商品の商標の区分については、単なる「仮想商品（virtual goods）」という指定の場合、ニース分類のいずれの類にも分類することができない。しかし、ダウンロード可能な仮想商品については、例えば「ダウンロード可能な仮想被服」が本質的にデジタル画像ファイルであると解釈されるため、ニース分類の「ダウンロード可能な画像ファイル」に準じて第9類に分類される。

第9類の仮想商品は、ダウンロード可能なコンピュータプログラム又はダウンロード可能な画像ファイルとして特定される場合があり、仮想商品の特定においては、その具体的な商品の種類（例：宝飾品）を示す必要がある。商品の種類を特定することは、米国特許商標庁（USPTO）が 15 U.S.C §1052(d)⁴¹⁷に基づく混同のおそれについて、情報に基づいた判断を下すために必要となる。したがって、「アクセサリ」や「機器」といった曖昧な用語は、仮想商品の種類を特定するために使用してはならない。第9類におけるダウンロード可能な仮想商品について許容される特定の一例は次のとおり。

- オンライン仮想空間において使用するための{種類を明記、例：サングラス、身飾品など}の画像ファイルの性質を有するダウンロード可能な仮想商品。⁴¹⁸

（2）役務

仮想空間における役務の分類の区分については、当該役務の性質及び当該役務が現実における活動と同一の目的又は結果を有しているかに基づいて判断される。ニース分類の原則として、単なる役務の提供手段（仮想空間で行われること等）は役務の分類に影響を与えない。したがって、例えばオンラインにおける銀行業務は、現実における銀行業務と同一の結果を提供するため、現実の役務と同一の区分（この場合は第36類）に分類される。⁴¹⁹

また、仮想空間におけるアバターによる演奏のように、「娯楽の提供」という目的が現実における役務と共通している場合も、同一の区分（この場合は第41類）となる。

⁴¹⁷ BITLAW, 15 U.S.C. 1052(d): Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration, <https://www.bitlaw.com/source/15usc/1052.html>, last visited March 16, 2026.

⁴¹⁸ USPTO, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE(TMEP), 1401.15(d): Virtual Goods, https://tmap.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/ch1400_d3d22f_2c5cc_32.html, last visited March 16, 2026.

⁴¹⁹ USPTO, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE(TMEP), 1401.15(c) Virtual Services, https://tmap.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/ch1400_d3aac6_29cd3_86.html, last visited March 16, 2026.

一方で、仮想空間における役務の目的及び結果が現実での目的及び結果と異なる場合は、現実の役務とは異なる区分に分類される。例えば、レストランにおける飲食物の提供の場合、仮想空間におけるレストランでは、現実と異なり実際の飲食をすることはできない。そのため、現実のレストランにおける飲食物の提供は第 43 類に分類されるが、仮想空間におけるレストランにおける飲食物の提供は第 41 類の娯楽の提供として分類される。

仮想空間における役務に係る指定役務の表示については、仮想空間における役務の目的及び結果が現実世界での目的及び結果と異なる場合、(1) 活動の性質、(2) 活動がシミュレーションであること、(3) 娯楽目的で仮想空間において提供されることの三点を示さなければならない。例えば、散髪の場合、現実世界では第 44 類に区分されるが、仮想空間におけるアバターへの散髪は第 41 類に区分される。その際の指定の例は以下のとおり。

- 娯楽のための仮想空間において提供されるアバターのための模擬散髪

娯楽目的以外での仮想空間における現実の役務のシミュレーションに関する指定役務表示は、それが TMEP に基づく連邦商標法：Lanham Act（以下「ランハム法」という）上の「役務」の要件を満たすか否かが慎重に検討される。例えば、仮想空間で自社の役務を宣伝するだけの役務は、他者のための役務提供とはみなされず、ランハム法上の「役務」の要件を満たさない可能性がある。

1. 3 仮想空間における商品又は役務の類否

(1) 登録段階での仮想空間における商品・役務の類否

ランハム法第 2 条(d)において、USPTO に登録されている商標、又は米国において他者により先行使用され放棄されていない商標若しくは商号と著しく類似し、出願人の商品に使用される場合、混同のおそれ、誤認を生じさせるおそれ、又は欺瞞を生じさせるおそれがある商標は登録を拒絶されることがあり得るとされている。⁴²⁰

混同のおそれを理由とする拒絶について、審査官が判断をするための指針は TMEP1207.01⁴²¹に記載されており、「混同のおそれ」の有無を判断する際、USPTO の商標審査官は、「デュポン・ファクター」と呼ばれ、1973 年の *In re E. I. du Pont de Nemours & Co.* 判決で示された一連の要素を検討する。

TMEP1207.01⁴²²においては、具体的に下記内容が示されている。

米国連邦巡回控訴裁判所の前身である米国関税・特許控訴裁判所は、混同のおそれの判断に関連する要素について論じている。同裁判所はこれらの要素を列挙するにあたり、混同可能性の判断に関しては「あらゆる事案に即座の指針を提供できる決定的な基準は存在しない」と注意を促している。全ての要素に関連するわけではなく、証拠が存在する関連要素のみを考慮すべきとされている。デュポン・ファクターの全ての要素が全ての事案に関連性を持つわけでは

⁴²⁰ BITLAW, 15 U.S.C. 1052: Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration, last revised Jan. 2023, <https://www.bitlaw.com/source/15usc/1052.html>, last visited March 16, 2026.

⁴²¹ USPTO, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (TMEP), 1207.01: Likelihood of Confusion, <https://tmepp.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5044.html>, last visited March 16, 2026.

⁴²² USPTO, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (TMEP), 1207.01: Likelihood of Confusion, <https://tmepp.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5044.html>, last visited March 16, 2026.

なく、当該商標にとって重要な要素のみを考慮すればよく、さらに、特定の要素の重要性や重みは事案ごとに異なる場合があるとされている。各要素の重みは異なる場合があるものの、混同のおそれの判断においては以下の2要素が特に重要な考慮事項とされている。

- 標章の類似性：全体としての標章の「外観」、「称呼」、「観念」、及び「商業的印象」における類似性又は非類似性。
- 商品・役務の関連性：出願及び登録に記載された商品又は役務の関連性。

一方、以下の要素も当事者による混同可能性の判断において関連性があり、記録に適切な証拠がある場合には考慮されなければならないとされている。

- 取引流通経路：確立され、継続する可能性が高い流通経路の類似性又は非類似性。
- 購入者の状況：販売条件や購入者の注意深さ（衝動買いか、慎重な購入か）。
- 類似標章の数と性質：類似商品に使用されている類似標章の数及び性質。
- 同意契約：出願人と先行登録商標権者との間で有効な同意契約が存在するか否か。

混同のおそれの有無を判断するための機械的なテストは存在せず、「各事案はその事実関係に基づいて判断されなければならない」。場合によっては、商標が類似し、商品又は役務が関連している場合であっても、混同のおそれがないと判断することが適切であることがある。これは、商品又は役務の関連する流通経路の違い、類似商品又は役務に使用されている相当数の類似商標が市場に存在すること、当事者間の有効な合意契約の存在、又は使用の効果を立証する他の確立された事実など、他の要素がこれらの要素を上回るためである。

例えば、In re Strategic Partners, Inc.事件（102 USPQ2d 1397（TTAB 2012））において、USPTO 商標審判部（以下「TTAB」という。）は「靴類」向け商標「ANYWEAR」（装飾文字）の登録拒絶を覆し、「ジャケット、シャツ、パンツ」等の商品に係る登録商標「ANYWEAR BY JOSIE NATORI」との混同可能性を認めなかった。商標の類似性及び商品の関連性を考慮すると、TTABは「通常状況下では」混同が生じる可能性がある」と結論づけるだろうと述べたが、「特異な状況」により、「商標と商品の類似性を、出願人が同一商品について実質的に類似した商標の登録を既に有している事実、及び出願人の登録と引用登録が5年以上共存してきた事実と衡量させる」必要があった。出願人が靴を含む商品について先行登録した ANYWEARS（標準文字）は、同一商品に対する出願商標 ANYWEAR と「実質的に類似」しており、当該先行登録は争えない状態に達していたため、「引用登録の所有者による優先権及び混同のおそれの主張による攻撃の対象とはならなかった」。TTABは「使用の効果を立証するその他の確立された事実」に関連する第13のデュポン・ファクターを根拠とし、この要素が他の要素を上回り混同の可能性は低いと判断した。⁴²³

表 3-1-1 デュポン・ファクター

要素（原文）	要素（仮訳）

⁴²³ USPTO, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (TMEP), 1207.01: Likelihood of Confusion, <https://tmepp.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5044.html>, last visited March 16, 2026.

1	The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound, connotation and commercial impression.	外観、称呼、観念、及び商業的印象に関する、全体としての標章の類似性又は非類似性。
2	The similarity or dissimilarity and nature of the goods or services as described in an application or registration or in connection with which a prior mark is in use.	出願若しくは登録に記載された、又は先行標章が使用されている商品又は役務の類似性又は非類似性、及びその性質。
3	The similarity or dissimilarity of established, likely-to-continue trade channels.	確立された、継続する可能性が高い取引チャネル（流通経路）の類似性又は非類似性。
4	The conditions under which and buyers to whom sales are made, i.e., "impulse" vs. careful, sophisticated purchasing.	販売が行われる条件及び購入者（すなわち、「衝動買い」か、慎重で洗練された購入か）。
5	The fame of the prior mark (sales, advertising, length of use).	先行標章の著名性（売上、広告、使用期間）。
6	The number and nature of similar marks in use on similar goods.	類似商品に使用されている類似標章の数及び性質。
7	The nature and extent of any actual confusion.	実際の混同の性質及び程度。
8	The length of time during and conditions under which there has been concurrent use without evidence of actual confusion.	実際の混同の証拠なしに同時使用（併存）されていた期間の長さ及びその条件。
9	The variety of goods on which a mark is or is not used (house mark, "family" mark, product mark).	標章が使用されている、又は使用されていない商品の多様性（ハウスマーク、ファミリーマーク、プロダクトマーク）。
10	The market interface between applicant and the owner of a prior mark: (a) a mere "consent" to register or use. (b) agreement provisions designed to preclude confusion, i.e., limitations on continued use of the marks by each party. (c) assignment of mark, application,	出願人と先行標章の所有者との間の市場における相互関係：(a) 単なる登録又は使用の「同意」。(b) 混同を排除するために設けられた合意条項（すなわち、各当事者による標章の継続使用に対する制限）。(c) 標章、出願、登録、及び関連事業の暖簾（グッドウィル）の譲渡。(d) 先行標章の所有者

	registration and good will of the related business. (d) laches and estoppel attributable to owner of prior mark and indicative of lack of confusion.	に帰責される懈怠及び禁反言であって、混同の欠如を示すもの。
11	The extent to which applicant has a right to exclude others from use of its mark on its goods.	出願人が自己の商品について他者による標章の使用を排除する権利を有する範囲。
12	The extent of potential confusion, i.e., whether de minimis or substantial.	潜在的な混同の範囲（すなわち、些細なものか、実質的なものか）。
13	Any other established fact probative of the effect of use.	その他、使用の効果を立証する確立された事実。

（出所）In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973)に基づき作成。

商品又は役務の関連性を評価する際、比較される標章の類似性が高ければ高いほど、混同のおそれがあると判断されるのに必要とされる商品又は役務の類似性は低くなる。両当事者の標章が同一、あるいは実質的に同一である場合、商品又は役務の間に求められる関連性の程度は、標章間に差異がある場合ほど密接である必要はないとされている。これは、たとえ商品又は役務が競合しておらず、本質的な関連性がない場合であっても、同一の標章が使用されているという事実だけで、それらが共通の出所であるという推定につながる可能性があるからである。

424

また、第三者登録は関連性を示すために用いられる。出願人及び登録者の商品又は役務を包含する第三者登録は、当該登録が商業使用に基づくものである場合、商品又は役務が単一の出所から生じ得る種類のものであることを示唆する点において、一定の証明価値を有し得る。

Hewlett-packard Company, Appellant, v. Packard Press, Inc. (formerly Packquisition Corporation), Appellee, 281 F.3d 1261 (Fed. Cir. 2002)⁴²⁵のケースにおいて、単一企業が両当事者の商品・サービスを販売しているという証拠は、提示されれば関連性分析に関連性がある旨示されている。⁴²⁶

仮想商品の混同のおそれは、現実商品と仮想商品の商業的関連性に関する証拠及び標章の類似性に基づいて判断される。仮想商品は新興技術であるため、USPTO は当該分野における市

⁴²⁴ USPTO, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (TMPE), 1207.01(a): Relatedness of the Goods or Services, <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5130.html>, last visited March 16, 2026.

⁴²⁵ Hewlett-Packard Co. v. Packard Press, Inc., 281 F.3d 1261 (Fed. Cir. 2002), <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/281/1261/633104/>, last visited March 16, 2026.

⁴²⁶ USPTO, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (TMPE), 1207.01(d)(iii): Third-Party Registrations and Evidence of Third-Party Use, <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e6101.html>, last visited March 16, 2026.

場と法的な発展をモニタリングしている。⁴²⁷

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- 米国商標出願の審査においては、既存の先行登録商標との混同のおそれを判断するためにデュポン・ファクターに基づいた分析が行われる。その主要な要素の一つは、出願及び登録における商品・役務の記載に基づく関連性である。仮想商品と現実の商品同士、又は仮想商品同士の関連性を審査する際、USPTO 商標審査官は関連性の証拠を提示しなければならない。例えば、対象となる商品・役務が同一の購買者によって使用されていること、一緒に広告されていること、又は同一の製造業者や販売業者によって販売されていることを示す資料などである。他の商標審査と同様に、商品・役務は同一である必要も、競合関係にある必要もなく、同一の出所から生じたものと誤認させる可能性のある態様で関連していることが必要だけである。
- 眼鏡や自動車のような一般向けの製品については、理論上、現実か仮想かにかかわらず需要者は同一の一般公衆である。顧客層がそれぞれ別個に分かれるとは考えられない。したがって、一般製品であれば、その形態が現実か仮想かにかかわらず、双方は共通又は関連する取引経路で販売されると推定される。
- 仮想の自動車と現実の自動車との類否については関連しているとみなされる可能性は極めて高い。審査官はその認定の裏付けとして、同一商標で仮想商品と現実商品の双方を提供している自動車会社の存在を用いる。例えば、仮に株式会社 SUBARU が「SUBARU」の商標を使って現実の自動車と仮想の自動車の両方を提供している証拠がある場合には、審査官は両者に関連性があると結論付けるだろう。また、その証拠が説得力を持つのは、企業が同一商標の下で双方を提供している場合に限られる。したがって、例えば株式会社 SUBARU が商標 A で仮想の自動車を、商標 B で現実の自動車を販売しているような場合には、両者の関連性を示す証拠とはならない。
- 前述のとおり、同一の商標が、ある会社によって仮想商品と現実商品の両方の種類の商品を識別するために使用されている場合、その種の証拠を関連性の認定を裏付けるために使用できることが、商標審査便覧に明記されている。
- USPTO は、2022 年 12 月 13 日に「Registering trademarks for newer technologies: NFTs, blockchain, cryptocurrency, and virtual goods (和訳：新技術における商標登録：NFT、ブロックチェーン、暗号通貨、及び仮想商品)」⁴²⁸と題した録画ウェビナーを開催した。発表を行った USPTO 法務官は、混同のおそれに基づく拒絶は主として現実商品と仮想商品との商業的関連性の証拠及び標章間の類似性に基づくと説明した。

⁴²⁷ Rebecca M. Eisinger & Mary, M. Ott, NFT, Blockchain, Cryptocurrency, & Virtual Goods, p.30 Dec. 13, 2022, <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Newer-Technologies-webinar.pdf>, last visited March 16, 2026.

⁴²⁸ USPTO, Registering trademarks for newer technologies: NFTs, blockchain, cryptocurrency, and virtual goods, Dec. 13, 2023, <https://www.uspto.gov/about-us/events/registering-trademarks-newer-technologies-nfts-blockchain-cryptocurrency>, last visited March 16, 2026.

（２）権利行使段階での仮想商品・役務の類否

ランハム法第 32 条⁴²⁹において、商取引上、登録商標の複製物、偽造品、複製品、又は実質的に同一の模造品を、商品又はサービスの販売、販売の勧誘、流通、又は広告に関連して使用し、かかる使用が混同を生じさせ、誤認を生じさせ、又は欺瞞を引き起こすおそれがある行為、又は、登録商標を複製、偽造、模造、又は実質的に模倣し、当該複製物、偽造品、模造品又は実質的に模倣したものを、商品又はサービスの販売、販売の勧誘、流通、又は広告に関連して使用されることを意図したラベル、標識、印刷物、包装、包装紙、容器又は広告に適用し、当該使用が混同を生じさせ、誤認を招き、又は欺瞞を引き起こすおそれがある行為について、商標登録権者の承諾を得ずに上記行為を行う者に対して、商標権者は救済措置を求める民事訴訟を提起することができると規定されている。

また、ランハム法第 43 条⁴³⁰において、商品、役務、又は商品の容器に関して、商業上、いかなる単語、用語、名称、記号、装置、又はそれらの組み合わせ、あるいは虚偽の原産地表示、虚偽又は誤解を招く事実の記述、虚偽又は誤解を招く事実の表示を使用する者は、当該者及び他者との間の提携、関係、又は関連性について、あるいは当該者の商品、サービス、又は商業活動が他の者によって提供され、後援され、又は承認されていることについて、混同を生じさせ、誤認を招き、又は欺くおそれがある行為、又は、商業広告又は販売促進において、当該者又は他の者の商品、サービス、又は商業活動の性質、特性、品質、又は地理的・原産地について虚偽の表示をする行為のいずれかに該当する場合には、当該行為により損害を受けた、又は損害を受けるおそれがあると信じる者による民事訴訟において責任を負うものとする規定されている。

裁判所は混同のおそれを判断するため、分析のテストを実施している。例えば、第 2 巡回控訴裁判所は 8 つの要素で構成されている **Polaroid Factors**（ポラロイド・ファクター）（表 3-1-2）、第 3 巡回控訴裁判所は 10 の要素で構成されている **Lapp Test**（ラップテスト）（表 3-1-3）を使用している。いずれも裁判における判決で示されたもの（コモンロー）であり、成文法に明記されていない。

表 3-1-2 ポラロイド・ファクター

	要素（原文）	要素（仮訳）
1	The strength of his [the plaintiff's] mark.	原告の標章の強さ（識別力）。
2	The degree of similarity between the two marks.	両標章間の類似性の程度。
3	The proximity of the products.	商品の近接性（関連性）。

⁴²⁹ BITLAW, 15 U.S.C. 1114: Remedies; infringement; innocent infringers, last revised Jan. 2023, <https://www.bitlaw.com/source/15usc/1114.html>, last visited March 16, 2026.

⁴³⁰ BITLAW, 15 U.S.C. 1125: False designations of origin; false description or representation, last revised Jan. 2023, <https://www.bitlaw.com/source/15usc/1125.html>, last visited March 16, 2026.

4	The likelihood that the prior owner will bridge the gap.	先行する所有者がギャップを埋める（事業拡張を行う）可能性。
5	Actual confusion.	実際の混同。
6	The reciprocal of defendant's good faith in adopting its own mark.	被告が自己の標章を採用した際の善意の欠如（被告の悪意）。
7	The quality of defendant's product.	被告製品の品質。
8	The sophistication of the buyers.	購入者の洗練度（注意深さ）。

（出所）Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961)に基づき作成。

表 3-1-3 ラップテスト

	要素（原文）	要素（仮訳）
1	The degree of similarity between the owner's mark and the alleged infringing mark.	所有者の標章と侵害被疑標章との間の類似性の程度。
2	The strength of the owner's mark.	所有者の標章の強さ（識別力）。
3	The price of the goods and other factors indicative of the care and attention expected of consumers when making a purchase.	商品の価格、及び購入時の消費者に期待される注意深さと関心を示すその他の要素。
4	The length of time the defendant has used the mark without evidence of actual confusion arising.	実際の混同が生じた証拠なしに被告が標章を使用してきた期間の長さ。
5	The intent of the defendant in adopting the mark.	標章を採用した際の被告の意図。
6	The evidence of actual confusion.	実際の混同の証拠。
7	Whether the goods, though not competing, are marketed through the same channels of trade and advertised through the same media.	商品が、競合していないとしても、同一の取引チャネルを通じて販売され、同一の媒体を通じて広告されているか否か。
8	The extent to which the targets of the parties' sales efforts are the same.	両当事者の販売活動のターゲット（対象顧客）が同一である範囲。

9	The relationship of the goods in the minds of consumers because of the similarity of function.	機能の類似性に起因する、消費者の意識における商品の関連性。
10	Other facts suggesting that the consuming public might expect the prior owner to manufacture a product in the defendant's market, or that he is likely to expand into that market.	消費者が、先行所有者が被告の市場で製品を製造すると予期する可能性があること、又は先行所有者がその市場に参入（事業拡張）する可能性が高いことを示唆するその他の事実。

（出所）Interpace Corporation, Appellant, v. Lapp, Inc., Appellee, 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983) に基づき作成。

- ランハム法には、仮想商品と現実商品同士、又は仮想商品同士の関連性を判断するための具体的な規定はない。
- 合衆国法典第 15 編第 1114 条として法典化されているランハム法第 32 条(1)⁴³¹に基づく商標権侵害を主張するためには、登録商標の無許諾での商業的使用により混同のおそれが生じていることが要件となる。同様に、合衆国法典第 15 編第 1125 条として法典化されているランハム法第 43 条(a)⁴³²に基づく商標権侵害を主張するためには、混同のおそれを生じさせる「あらゆる語、用語、名称、記号、図案、又はそれらの結合」が無許諾で商業的に使用されていることが要件となる。
- 各巡回控訴裁判所は混同のおそれを判断するための独自のファクターテストを採用しているが、商品・役務の関連性はすべての巡回区で判断要素の一つとなっており、分析は各事案固有の事実に基づいて行われる。

- 仮想商品と現実商品との間、又は仮想商品同士の関連性を判断する際、関連性は各事案固有の事実に基づく。例えば、裁判所は仮想自動車とリンゴが関連するとは判断しないと考えられる。対照的に、裁判所は仮想自動車と仮想オートバイは関連商品であると判断する可能性があり、又は仮想自動車と現実の自動車は関連商品であると判断する可能性がある。

1. 4 仮想空間における商標に関連した事例

（1）仮想空間における商標の登録・拒絶事例

①登録事例

■事例 1 : TOKYO ANIME CENTER

⁴³¹ BITLAW, 15 U.S.C. 1114: Remedies; infringement; innocent infringers, last revised Jan. 2023,

<https://www.bitlaw.com/source/15usc/1114.html> ,last visited March 16, 2026.

⁴³² BITLAW, 15 U.S.C. 1125: False designations of origin; false description or representation, last revised Jan. 2023,

<https://www.bitlaw.com/source/15usc/1125.html> ,last visited March 16, 2026.

商標番号	98376863 ⁴³³
商標	
区分	第 35 類, 第 41 類 (ともに仮想空間関連)
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	Class 35 Online wholesale and retail store services featuring virtual goods in the nature of image files of avatars for use in online virtual environments and online games; online wholesale and retail store services featuring virtual goods, namely, heads, hair, face, clothing, footwear, headgear, eye glasses, necklaces, mascot costume, decorative clothing accessories, decorative accessories put on shoulders, decorative masks, wigs, helmet, samurai helmets, robe of feathers, shuriken (small throwing blade), fan, paper fan, toy, stuffed toys, mascots, decorative flowers, decorative plants, mosquito repelling coil, pets, bags, pouches, pochettes, wings, backpacks, swords, weapons, clothing gear, pen lights for avatars for use in online virtual environments and online games; online wholesale and retail store services featuring virtual goods, namely, image files of heads, hair, face, clothing, footwear, headgear, eye glasses, necklaces, mascot costume, decorative clothing accessories, decorative accessories put on shoulders, decorative masks, wigs, helmet, samurai helmets, robe of feathers, shuriken (small throwing blade), fan, paper fan, toy, stuffed toys, mascots, decorative flowers, decorative plants, mosquito repelling coil, pets, bags, pouches, pochettes, wings, backpacks, swords, weapons, clothing gear, pen lights for avatars for use in online virtual environments and online games; online wholesale and retail store services featuring virtual goods, namely, digital files for controlling motions, special effects and reactions of avatars for use in online virtual environments and online games; online wholesale and retail store services featuring virtual goods, namely, computer software for creating digital animation and special effects of images of avatars; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of virtual goods;

⁴³³ USPTO, Trademark Status & Document Retrieval(TSDR), Serial No. 98376863,

https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=98376863&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch, last visited March 16, 2026.

arranging and conducting special events for commercial, promotional or advertising purposes; entertainment marketing services, namely, marketing, promotion and advertising of Japanese animations and games; providing consumer information services and making referrals in the field of entertainment services for products, services, events, activities, facilities and locations; retail store services featuring toys, vending machine toys; retail store services featuring photographs, photo stickers and downloadable photo images taken in photo booths; providing vending machines featuring toys; providing vending machines featuring trading cards; retail store services featuring printed materials in the nature of posters, post cards, trading cards, stickers, pictures, graphic art reproductions, magazines and books in the field of animations and games; retail store services featuring stationery supplies; retail store services featuring key holders being key chains; retail store services featuring towels and Japanese cotton towels (tenugui); retail store services featuring clothing; retail store services featuring ornamental novelty badges; retail store services featuring document files

Class 41

Providing virtual reality arcade services; entertainment services, namely, providing online electronic games; entertainment services, namely, providing online video games; entertainment services, namely, providing online computer games; providing online, non-downloadable virtual goods, namely, virtual heads, hair, face, clothing, footwear, headgear, eye glasses, necklaces, mascot costume, decorative clothing accessories, decorative accessories put on shoulders, decorative masks, wigs, helmet, samurai helmets, robe of feathers, shuriken (small throwing blade), fan, paper fan, toy, stuffed toys, mascots, decorative flowers, decorative plants, mosquito repelling coil, pets, bags, pouches, pochettes, wings, backpacks, swords, weapons, clothing gear, pen lights for use in virtual environments and on-line games created for entertainment purposes; providing on-line, nondownloadable virtual goods, namely, image files of heads, hair, face, clothing, footwear, headgear, eye glasses, necklaces, mascot costume, decorative clothing accessories, decorative accessories put on shoulders, decorative masks, wigs, helmet, samurai helmets, robe of feathers, shuriken (small throwing blade), fan, paper fan, toy, stuffed toys, mascots,

decorative flowers, decorative plants, mosquito repelling coil, pets, bags, pouches, pochettes, wings, backpacks, swords, weapons, clothing gear, pen lights for avatars for use in virtual environments and on-line games created for entertainment purposes; providing on-line, non-downloadable virtual goods, namely, digital files in the form of avatars capable of motions and reactions for use in virtual environments and on-line games created for entertainment purposes; simulated changing room service for avatars provided in virtual environments for entertainment purposes; simulated game center services provided in virtual environments for entertainment purposes; providing online non-downloadable video games and computer games featuring sound, music, images of Japanese animation; providing information in the field of entertainment; providing entertainment information in the fields of Japanese animation and games; providing websites featuring entertainment information; providing websites featuring entertainment information in the field of Japanese animation and games; presentation of visual art events in the fields of Japanese animation and games for cultural, educational and entertainment purposes; presentation of shows featuring sound, image and video recordings in the fields of Japanese animation and games for cultural, educational and entertainment purposes; organizing of social entertainment exhibitions and social entertainment events; organizing exhibitions and events in the field of Japanese animation and games for cultural and educational purposes; organizing of social entertainment exhibitions and social entertainment events in the field of Japanese animation and games for entertainment purposes; providing entertainment information relating to the organizing of entertainment exhibitions and events in the field of Japanese animation and games; simulated live musical performances by avatars in virtual worlds for entertainment purposes; providing entertainment facilities featuring Japanese animation and games, namely, amusement arcade services; providing amusement arcade services; providing entertainment facilities with coin-operated arcade games, namely, amusement arcade services; providing entertainment facilities with vending machines for toys, namely, amusement arcade services; providing entertainment facilities with coin-operated photobooth, namely, amusement arcade services; entertainment in the nature of photo booth services; photography; photography by photo booths with

	automatic photographing function; photography by coin-operated photo and photo sticker making machine
出願日	2024 年 1 月 26 日
登録日	2025 年 4 月 15 日
ステータス	登録

■事例 2 : GMO

商標番号	79282072 ⁴³⁴
商標	
区分	第 9 類, 第 16 類, 第 24 類, 第 28 類, 第 35 類, 第 37 類, 第 38 類, 第 39 類, 第 40 類, 第 41 類, 第 42 類, 第 43 類, 第 44 類, 第 45 類 (仮想空間関連は第 9 類, 第 41 類, 第 42 類)
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	Class 9 Integrated circuit cards, namely, blank smart cards; chips in the nature of integrated circuits; downloadable computer programs for Internet access for use in editing photographs; downloadable music files not related to the fields of agricultural and food biotechnology; downloadable image files featuring artwork, text, audio, video, games and Internet Web links relating to finance not related to the fields of agricultural and food biotechnology; data carriers pre-recorded with computer programs for Internet access for use in connecting computer networks not related the fields of agricultural and food biotechnology; data carriers pre-recorded with interactive multimedia video game programs not related to the fields of agricultural and food biotechnology; weight belts for scuba diving; wet suits for scuba diving; air tanks for scuba diving; ozonisers being ozonators; gas alarms; downloadable cloud computing software for use in storing data files not for use in the fields of agricultural and food biotechnology and not for use in connection

⁴³⁴ USPTO, Trademark Status & Document Retrieval(TSDR), Serial No. 79282072,

https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=79282072&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch, last visited March 16, 2026.

with video games, technical verification of computer software and hardware, computer network optimization or network quality; electric cables; cable connectors; computers; supercomputers; downloadable computer software for use in graphic design not related to the fields of agricultural and food biotechnology and not for use in connection with video games, technical verification of computer software and hardware, computer network optimization or network quality; data carriers pre-recorded with computer programs read by computer for use in analyzing medical data; data carriers pre-recorded with computer security programs for computer network; downloadable computer programs for use in linking computer network; computer hardware; downloadable computer program, computer program recorded on digital media, all for use in data processing; electronic circuits magnetic discs and magnetic tapes pre-recorded with computer programs for use in recording music; computer peripheral devices; computer game programs, pre-recorded on digital media, downloadable computer game programs; computer servers; data carriers pre-recorded with computer programs for use in storing data files; silicon chips; sprinkler systems for fire protection; blank smart cards being integrated circuit cards; smartphones; downloadable computer programs for smartphones for use in downloading music files; exposed slide films; slide film mounts; time and date stamping machines; time clocks in the nature of time recording devices; downloadable computer game programs; downloadable computer programs for trading in securities; downloadable musical sound recordings not related to the fields of agricultural and food biotechnology; downloadable image or movie files featuring information regarding finance not related to the fields of agricultural and food biotechnology; tablet computers; data carriers pre-recorded with computer programs for data storage and data retrieval; data carriers pre-recorded with computer programs for database management, database processing, database integration and database operation; data processing apparatus; digital audio players; digital video players; data carriers pre-recorded with computer programs for facilitating access to and communication with network server, host computer and client's apparatus; network servers; punched card office machines; billing machine, namely, automated billing machines for processing accounting information; printed circuits; printed circuit boards; data processing apparatus

optimized for approving transaction and operating for confirmation in a blockchain network; downloadable computer programs for managing cryptocurrency transactions using blockchain technology; downloadable computer programs for accessing, reading, and tracking information in the field of financial transactions on a blockchain for use of blockchain technology; regulators for scuba diving; phonograph records featuring music; observation rocket; electronic sports training simulators; cinematographic machines and apparatus; exposed cinematographic films; processors being central processing units; micro-processors optimized for virtual currency mining; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, magneto-optical discs, CD-ROMs, DVD-ROMs and magnetic tapes in which computer programs for home video game machines are recorded; downloadable consumer video game programs; fire alarms; image processing apparatus, namely, central processing units for processing images; rotary converters; eyeglasses; life-saving apparatus and equipment, namely, life-saving capsules for natural disasters; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, magneto-optical discs, CD-ROMs, DVD-ROMs and magnetic tapes in which computer programs for arcade video game machines are recorded; downloadable game programs for arcade video game machines; cash registers; electronic publications, namely, newsletters, books, magazines, manuals recorded on digital media and featuring reporting on finance, financial investment, financial trading, foreign exchange, contracts for difference, spread betting, wagering, gaming and gambling, or news relating to financial reporting; electronic publications, namely, newsletters, books, magazines, manuals recorded on digital media for use on digital players and relating to financial and monetary trading, spread betting and contracts for difference trading; downloadable computer programs for storing data on personal digital assistants; downloadable computer programs for personal digital assistants for use in updating contact information; cell phones; downloadable computer programs for mobile telephones for use in updating contact information; electronic circuits and CD-ROMs recorded with multimedia software programs for hand-held games with liquid crystal displays; electronic circuits and CD-ROMs recorded with video programs for hand-held games with liquid crystal displays calculating machines; electronic circuits and CD-ROMs recorded with game programs for hand-held game apparatus with liquid

crystal displays slide-rules; egg-candlers; optical machines and apparatus, namely, optical character recognition apparatus; coin counting or sorting machines; time recording apparatus; gloves for protection against accidents; blank magnetic data media; magnetic cores; photographic apparatus and instruments, namely, cameras, photograph projection apparatus; photocopying apparatus; hand-held calculators; integrated circuits; electronic chips for the manufacture of integrated circuits; fire hose nozzles; fire extinguishers; fireplugs; fire engines; fire boats; vehicle breakdown warning triangles; simulators for the steering and control of vehicles; mathematical instruments, namely, pocket calculators; connection cables; breathing apparatus for underwater swimming; measuring or testing machines and instruments, namely, for testing and checking the temperature, pressure, quantity and concentration of gas and liquids; central processing unit coolers; coin-operated mechanisms for operating gates for car parking lots; phase modifiers, namely, optical phase shifters; telecommunication cables; downloadable computer programs for storing data on mobile phones via telecommunication network, downloadable computer game programs via telecommunication network; resistance wires; railway signal apparatus, luminous or mechanical; electrolyzers; electric buzzers; electric or magnetic meters and testers, namely, voltage meters and testers; fingerprint identification system for the access to telecommunication network, namely, biometric identification apparatus; telecommunication machines and apparatus, namely, wireless transmitters; electronic access apparatus for connecting to telecommunication network; electrodes; power adapters; power connectors; power switches; electrical power supplies; electronic machines, apparatus and their parts, namely, electronic machines and replacement parts therefore for reading credit cards and recording financial operations, electronic calculators, electronic timing apparatus, namely, electronic timers, electronic broadcasting apparatus, namely, broadcasting apparatus of sound or images, electronic broadcasting apparatus, namely, transmitters, electronic telecommunications apparatus for network communication, electronic telecommunications apparatus, namely, radio transmitters and mobile telecommunication transmitters, wireless transmitters and receivers, exchangers, electrical transformers, and electronic animal identification apparatus, personal digital assistants; downloadable computer programs for

	managing or trading electronic virtual currency, cryptocurrency or tokens; downloadable application computer programs for remittance and management of electronic virtual currency; coolers for computers, namely, internal cooling fans for computers; Downloadable and recorded application software for use in electronic storage of data, for managing bank accounts, for currency exchange monitoring, processing and management, for processing financial transactions, for financial analysis, for accounting and financial risk management; downloadable and recorded application software for smartphones and tablet computers for use in electronic storage of data, for managing bank accounts, for currency exchange monitoring, processing and management, for processing financial transactions, for financial analysis, for accounting and financial risk management; downloadable and recorded computer software for use in electronic storage of data, for managing bank accounts, for currency exchange monitoring, processing and management, for processing financial transactions, for financial analysis, for accounting and financial risk management; downloadable and recorded application software for electronic trading of electronic virtual currency, namely, software for providing electronic transfer of electronic virtual currency in e-commerce; downloadable and recorded computer programs for accessing the internet; downloadable computer programs via computer network for use in electronic storage of data, for managing bank accounts, for currency exchange monitoring, processing and management, for processing financial transactions, for financial analysis, for accounting and financial risk management; computer programs, downloadable or recorded on computer media for use in electronic storage of data, for managing bank accounts, for currency exchange monitoring, processing and management, for processing financial transactions, for financial analysis, for accounting and financial risk management; data media recorded with computer programs, namely, recorded computer application software for use in database management, or use as a spreadsheet, for reconciling and keeping record of cryptocurrency transactions; downloadable computer programs for trading of securities; downloadable mobile phone programs for use in electronic storage of data, for managing bank accounts, for currency exchange monitoring, processing and management, for processing financial transactions, for financial analysis, for accounting and financial risk management and

downloadable mobile phone game programs; downloadable and recorded computer programs for electronic certification, namely, software for administering digital certificates; downloadable and recorded computer programs for use in database management, use as a spread sheet, word processing, for editing images, sound, and video; downloadable electronic publications, namely, newsletters, books, magazines, manuals in the field of internet security; computer hardware and downloadable computer software for electronic signature verification; downloadable computer programs for electronic signature verification for use in electronic signature system; electronic cables; downloadable computer programs for electronic authentication of users; electric wires and cables; electrical cells and batteries; burglar alarms; power distribution or control machines and apparatus, namely, electrical power distribution units; internal coolers for power distribution or control machines and apparatus, namely, cooling system; road signs, luminous or mechanical; voting machines; electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes and other data media recorded with computer programs enabling multiple users to access application programs on remote computers; protective helmets; dust masks; fireproof garments; gas masks; postage stamp checking apparatus; welding masks; laboratory apparatus and instruments, namely, homogenizers; audio and video recordings featuring music not related to the fields of agricultural and food biotechnology ; recorded video discs and video tapes featuring instructional videos in the field of finance, gaming industry, sport, art not related to the fields of agricultural and food biotechnology; semi- conductors; semiconductor memories; semiconductor wafers; circuit boards; secure terminals for electronic transactions

Class 41

Arranging and conducting of DJ events held in clubs; on-line game services featuring off shore foreign exchange wagering, betting and gambling; consultancy, information and instruction services relating to on-line game services featuring off shore foreign exchange wagering, betting and gambling; toy rental; providing non-downloadable electronic publications in the nature of operation manuals on on-line casino; arranging, conducting and organization of online game competitions; online electronic publications relating to casino games provided online from a computer network; casino

game services provided online from a computer network; information services relating to provision of casino games provided online from a computer network; information services relating to casino provided online from a computer network; game services provided online from a computer network; provision of games through electronic communication; providing online videos, images and movies; providing online music or voice file, not downloadable; providing casino facilities; provision of information relating to casino; rental of cameras; providing amusement arcade services; organization, arranging and conducting of game events; organization, arranging and conducting of game tournaments or competitions; organization, arranging and conducting of professional golf tournaments or competitions; provision of information relating to games, musical performances and movie showing via global computer networks; provision of games, musical performance, video for movies and sound via global computer networks; provision of educational information in the academic field of science, mathematics, programming and artificial intelligence (AI) for the purpose of academic study via global computer networks; provision of information relating to provision of games via a computer communications network; organization, arranging and conducting of soccer games; educational and instruction services relating to arts, crafts, sports or general knowledge for soccer players and other sport players, namely, sports training in the field of soccer, swimming, golf, marathon, and a wide variety of sports, sports performance, movement, training and conditioning, speed training, sports conditioning, plyometrics, sports health and nutrition, athletic endurance, full body workout; organization and presentation of shows, competitions, games, concerts and entertainment events; rental of ski equipment; rental of skin diving equipment; on-line game services featuring, spread betting services, foreign exchange spread betting, and foreign exchange wagering; consultancy, information and advisory services relating to on-line game services featuring spread betting services, foreign exchange spread betting, and foreign exchange wagering; arranging of seminars, workshops, conferences and symposiums relating to spread betting services, foreign exchange spread betting, foreign exchange wagering, betting, gambling, and gaming services; organization of sports events and competitions; provision of information relating to sports events; provision of information

relating to sports events via wireless or cable communication networks; provision of information relating to results of sports competitions; provision of information relating to holding of sports events and competitions; provision of information relating to results of sports events or sports team ranking; educational services to sports players, namely, sports training services; arrangement, management, conducting and organization of seminars, symposiums, conferences, lectures, workshops and studies and providing information thereof in the field of science, mathematics, programming and artificial intelligence (AI) for the purpose of academic study; provision of information relating to seminars; arranging, conducting and organisation of seminars and providing information thereof in the field of telecommunications technology, internet, economics, fashion, intellectual property law, programming, and artificial intelligence (AI); arranging, conducting and organization of seminars in the field of telecommunications technology, internet, economics, fashion, intellectual property law, programming, and artificial intelligence (AI); planning, managing or holding seminars relating to electronic virtual currency; organization of dance events and discos; arranging, conducting and organization of events and parties relating to dance; production of radio or television programs featuring dance events; rental of television sets; nightclub entertainment services; rental of film negatives; arranging, conducting and organization of seminars relating to business, health, finance and internet security; photography by video cameras; provision of information relating to showing of video tape films; organization, arranging and conducting of boxing matches; rental of film positives; music video production services; rental of radio sets; rental of records or sound-recorded magnetic tapes; arranging, conducting and organisation of seminars for inter-industry exchanges in the field of telecommunications technology, internet, economics, fashion, intellectual property law, programming, and artificial intelligence (AI); publication and editing of printed matter, except for advertising purposes; providing sports facilities; information services relating to providing sports facilities; provision of facilities for movies, plays, music or educational training or provision of information thereof; providing facilities for movies, shows, plays, music or educational training; providing information of arranging and planning of movies, shows, plays or musical performances; provision of information relating to

	movie showing, movie film production, or movie film distribution; movie theatre presentations or movie film production and distribution; rental of cine-films; rental of cinematographic apparatus and accessories; operation of video and audio equipment for production of radio and television programs; provision of information relating to teaching English conversation; presentation of live show performances; direction or presentation of plays; presentation of musical performances; provision of information relating to presentation of musical performances, live theatrical performances and directing of plays; presentation of musical performances or provision of information thereof; audio, film, video and television recording services; providing audio or video studio services; providing amusement facilities for virtual-reality; provision of information relating to opera and music performances and entertainment shows; rental of image-recorded magnetic tapes; organization, arranging and conducting of conferences in the field of telecommunications technology, internet, economics, fashion, intellectual property law, programming, and artificial intelligence (AI); provision of information relating to schools; rental of musical instruments; information relating to training of human resources development of companies; educational and instruction services relating to arts, crafts, sports or general knowledge; educational services relating to electronic virtual currency, namely, developing curriculum for educators; provision of information relating to educational and instruction services relating to arts, crafts, sports or general knowledge; organization, arranging and conducting of boat races; organization, arranging and conducting of horse races; organization, arranging and conducting of bicycle races; organization of educational, entertainment, sporting and cultural events; production of videotape film in the field of education, culture, entertainment or sports, not for movies or television programs and not for advertising or publicity; provision of information relating to production of videos in the field of education, culture, entertainment or sports, not for movies or television programs and not for advertising or publicity; production of videos in the field of education, culture, entertainment or sports, not for movies or television programs and not for advertising or publicity; production of videos or data carriers in the fields of education, culture, entertainment or sports, not for movies or television programs and not for advertising or publicity; organization of

entertainment events excluding movies, shows, plays, musical performances, sports, horse races, bicycle races, boat races and auto races; provision of information relating to available tickets of shows; booking of seats for shows; booking of seats for entertainment events; booking of seats for sporting events; providing of training and education, namely, providing education courses relating to programming, telecommunication technology, internet, and artificial intelligence (AI); providing information on donation of human corpses for medical education; arranging of donation of human corpses for medical education; organization of entertainment events; providing amusement facilities; provision of information relating to provision of amusement facilities; entertainment information; rental of photographic equipment; rental of coin-operated cameras; photography; editing of photographs; rental of paintings and calligraphic works; publication of books; provision of information relating to publication of books; educational services relating to commodities futures market conditions; organisation, arranging and conducting of motorcycle races; plant exhibitions; book rental; reference libraries of literature and documentary records; provision of information relating to reference libraries of literature and documentary records; reference libraries of literature and documentary records or providing information thereof; educational services relating to inheritance and general succession of assets; providing online electronic publications, not downloadable, relating to inheritance and general succession of assets; organization, arranging and conducting of sumo wrestling competitions; teaching in the field of programming, telecommunication technology, internet, artificial intelligence (AI); provision of information relating to teaching and education; reference libraries of literature and documentary records via communication networks; on-line game services; language interpreter services; gardens for public admission; arranging, conducting and organization of on-line conference in the field of telecommunications technology, internet, economics, fashion, intellectual property law, programming, artificial intelligence (AI); ticket agency services for concerts, events, plays and sports by using computers and providing information relating to available tickets; publication of printed matter in electronic form; providing electronic publications, non-downloadable, namely, news articles about sports, financial news articles, news articles about virtual currency;

operating of lotteries; provision of information relating to operating lotteries; agency services for organization and operating of lotteries; animal exhibitions; animal training; caves for public admission; art exhibitions; art exhibitions and providing information thereof; organization of cultural events; organization, arranging and conducting of lectures on cultural topics; production of radio or television programs; directing of radio and television programs; provision of information relating to production of radio or television programs; distribution of radio or television programs; provision of information relating to direction of radio or television programs' making; translation; provision of information relating to baseball or other sports competitions and their results; organization, arranging and conducting of baseball games; rental of amusement machines and apparatus; rental of game machines and apparatus for facilities for plays; rental of playing equipment; rental of audio and video recordings; rental of sound and image recordings; dubbing; rental of image recordings; rental of video recordings; operating lotteries and provision of information relating to results of lotteries; organization of music events for promotional purposes and preparing and placing of advertisements; digital photo composition

Class 42

Rental of memory space of servers for storing CGI programs; providing online non-downloadable computer software for providing service as application service provider; design, programming, development and maintenance of application software; rental of application software; software as a service [SaaS], namely, services featuring software for use in database management, for use as a spreadsheet, for word processing; consultancy and providing information relating to providing computer programs via the Internet or other computer communication networks; rental of memory space of social networking servers for users to interact on the Internet; creating Internet home pages for others; providing information relating to creating Internet home pages; providing search engines on the Internet; rental of memory space of servers for electronic meeting rooms on the Internet; rental of memory space of servers for chat rooms on the Internet; providing online non-downloadable computer programs via the Internet for network management for use in linking computer networks, financial business, Know Your Customer, Identity Verification, Electronic

	Authentication, Digital Certificate; providing online non-downloadable computer programs via the Internet for database management for use in linking computer networks, financial business, Know Your Customer, Identity Verification, Electronic Authentication, Digital Certificate; providing online non-downloadable computer programs via the Internet for document management for use in linking computer networks, financial business, Know Your Customer, Identity Verification, Electronic Authentication, Digital Certificate; providing meteorological information and weather forecasting by the Internet; providing information relating to design, programming or maintenance of computer programs via Internet mails, homepages and other communication networks; providing search engines for domain names via the Internet; digital signature verification online non-downloadable software for e-commerce or on the Internet; electronic certificate issuance and management for authentication over the Internet and computer networks; consultancy relating to electronic certificate issuance and management for authentication over the Internet and computer networks and computer networks, encryption of digital communication, authentication of electronic signatures in electronic commerce or electronic communication; creation, maintenance and inspection of homepages in Internet communication for others; acting as agent of online user's identity verification and certification to the third party; consultancy relating to design, programming or maintenance of computer systems for the Internet or other communication networks; compilation of web pages for the Internet; hosting of web sites for others; hosting of web sites for others and providing information relating thereto; computer security services in the nature of providing authentication, issuance, validation and revocation of digital certificates, namely, certification of website operators and existence and issuance of electronic certificate relating thereto; authentication of website owners, namely, user authentication services; creating or maintaining web sites for others; creating, designing and maintaining web sites; programming of web pages; consultancy relating to programming or maintenance of web pages; electronic site authoring for others; providing temporary use of on-line non-downloadable applications and software tools; providing temporary use of on-line non-downloadable software for use in linking computer networks, financial business, Know Your

Customer, Identity Verification, Electronic Authentication, Digital Certificate; information processing by online or offline, namely, providing temporary use of non-downloadable software for information processing, namely, software for managing, developing, analyzing, summarizing, editing, and sorting data stored in computer databases; cloud computing, namely, providing virtual computer systems and virtual computer environments through cloud computing; programming of operating software for accessing and using a cloud computing network; design, creation and maintenance of computer communication program and application program for credit card payment procedure; provision of online non-downloadable computer communication program and application program for credit card payment procedure and information processing and maintenance by the program; rental of information processing systems composed of computer programs related to credit card transactions including those using computer communication networks; development, design, testing, analysis and advice relating thereto in the field of systems for security, access, authorization, authentication, encryption and identification for computers, computer hardware and computer software; data analysis for detection, prevention and elimination of computer viruses; computer graphics design services; design and development of computer graphic programs; design, programming or maintenance of computers for computer system security and programs for home video games; design, creation or maintenance of computer programs related to computer system security; configuration of computer system and computer network; computer system data backup; computer system data backup and providing information and advice relating thereto; computer system consulting; monitoring of computer systems by remote access; monitoring of computer systems by remote access and providing information and advice relating thereto; computer system development; design, development, programming or maintenance of computer systems and consulting relating thereto; advice relating to the design of computer systems; computer system design and development; computer system analysis; computer system analysis and providing information relating thereto; integration of computer systems and computer networks; computer security consultancy; technical advice relating to operation in the field of computer software, hardware and networks; upgrading of computer software;

	software design and development; provision of online non-downloadable computer software for use in database management, for use as a spreadsheet, for word processing for use in providing services; maintenance of computer software; platform as a service [PaaS] featuring computer software platforms for use in financial trading, financial exchange, financial information and market data, and financial clearing services; recovery of computer data; creating of home pages to link to computer database; computer time-sharing services relating to the use of computer databases; providing information relating to computer time-sharing services relating to the use of computer databases; rental of memory space of computer servers; calculation processing and information processing by computer, namely, providing temporary use of non-downloadable software for database management; providing information relating to information processing by computer; consultancy relating to information processing by computer; design of apparatus and equipment used in computer network system; computer network system software consulting; configuration of computer network systems; research, analysis or advice on environment setting of computer network system; consultancy relating to research of computer network system; design and development of computer networks; research, analysis or advice on construction of computer network system; computer network system design; design and construction of computer network system; consulting on design and construction of computer network system; research, analysis or advice on the design and construction of computer network systems; research, analysis or advice on computer network system design; computer network system maintenance; research, analysis or advice on maintenance of computer network system; computer network design, development and maintenance consultancy; computer network design; management of computer network and Internet security; design and development of computer hardware and software; rental of computer programs; consultancy relating to encryption and decryption of data or personal identification by computers; conversion of data by computers; conversion of electronic data by computers; computer technology consultancy for fields and uses not related to video games and also unrelated to technical verification of computer software and hardware, computer network optimization or network quality; consulting relating to design of computers and computer peripherals for fields and uses not related

to video games and also unrelated to technical verification of computer software and hardware, computer network optimization or network quality; remote monitoring of computer or communication network system; configuration of programs of computer servers; rental of computers for configuration of computer server programs; rental of memory space of servers and providing information relating thereto; rental of memory space of storage devices in server computers; rental of memory space of servers; authenticating a user of a computer program using Secure Socket Layer (SSL); encryption of electronic computer data using Secure Socket Layer (SSL) or online identification of the user against a third party in electronic commerce; issuing digital certificates with digital certificates that authenticate the identity of websites using Secure Socket Layer (SSL) technology and encrypt the information sent to the server; provision of online non downloadable computer programs for creating social networking websites; design, creation or maintenance of other computer programs and advice and guidance on these; design, creation and maintenance of other computer programs and computer systems; inspection and evaluation of information security risks in other communication network systems; inspection and evaluation of other communication network system vulnerabilities; provision of an online non-downloadable computer program for database management or personal schedule management; designing of textiles, telephones, other than for advertising purposes; issuance, certification and management of digital certificate in the field of electronic transmission of Secure Socket Layer (SSL) certificates; providing information relating to computer programs, namely, creation of operation manual of computer programs for issuance and management of digital certificate; development and integration of computer system to support digital certificate issuance and management; consulting on creation of homepage in network communication; design, creation or maintenance of homepage in network communication; provision of format conversion or online non-loadable format conversion programs of electronic data through network communication; provision of online non-loadable computer programs for format conversion; design, creation or maintenance of computer programs for block chain network or distributed ledger network; provision or rental of an online nondownloadable computer program for using a block chain network or a distributed ledger

network; provision or rental of a computer for a block chain network or a distributed ledger network; design, creation or maintenance of computer program for using block chain technology; creation or maintenance of a homepage for others; providing information and consulting on creating or maintaining a website; creating website for others; rental of a program for creating a homepage; providing an online non-downloadable program for creating a homepage; rental of computer programs for editing homepages; rental of memory space of server for storing programs for editing homepages; design, creation or maintenance of homepage or website for others; advice on the design, creation or maintenance of the homepage or website; maintenance, inspection or management of mail server program; maintenance of computer programs used for mail servers and other computer programs; testing, inspection or research of pharmaceuticals, cosmetics and foodstuffs; design and development of computer software and computer hardware in the field of virtual currency mining and blockchain; design and analysis of computer programs related to virtual currency mining for virtual currency exchange business; design, creation or maintenance of programs for home video game toys; providing scientific and technological information in the field of global warming; designing of machines, apparatus, instruments and their parts or systems composed of such machines, apparatus and instruments; testing or research on machines, apparatus and instruments; providing meteorological information; design and creation of computer programs related to accounting-related operations and finance-related operations; provision of online non-downloadable computer programs for database management related to accounting related business and financial related business; provision of online non-downloadable computer programs for accessing, reading, and tracking information in the field of accounting related business and financial related business; rental of measuring apparatus; architectural services; consulting on the design of buildings; research on building construction or city planning; providing search engines for the Internet; certification, authentication, issue and management of encrypted access codes by the Public Key Infrastructure; providing online non-downloadable application software for security of network infrastructure with Public Key Infrastructure (PKI); testing or research on prevention of pollution; rental of computer programs for information processing systems including those using

computer communication networks for payment of funds; rental of server memory space for payment or credit card transactions; research on information processing system for fund settlement or credit card transaction; design, creation or maintenance of an information processing system using a computer for fund settlement or credit card transaction; providing information on the design of interior decoration; survey and research, namely, technological, scientific, product, psychological and medical research, and conducting technological, scientific, product, psychological and medical surveys on social welfare and life security; hosting electronic memory space on the Internet for advertising goods and services; information technology [IT] consultancy for fields and uses not related to video games and also unrelated to technical verification of computer software and hardware, computer network optimization or network quality; design, development and consulting of information processing systems; surveying; hosting a computer site being a home page for a third party; establishment and maintenance of computer site being a home page for third parties; geological research; research, planning and consulting for comprehensive planning of travel destinations, industrial development planning, tourism development, namely, providing temporary use of online non-downloadable software for accessing a website where users can post ratings, reviews and recommendations on events, locations, services, and activities in the fields of entertainment, travel, hotels, and restaurants; communication network system consulting; testing or research on communication network systems; planning of communication network system and advice relating thereto; design, planning or maintenance of communication network systems software; design and planning of communication network systems; design, programming or maintenance of communication network systems software; provision of online non-downloadable computer programs for security management in communication networks; design, creation, and maintenance of computer programs and computer systems software used for security management in communication networks; design and creation of computer systems used for security management in communication networks; research and development of information security technology in communication networks; inspection and evaluation of vulnerabilities of computer programs used in communication networks; authentication of users

relating to electronic data and computers used in computer communication networks; authentication of communication network operators and issuance of an electronic certificate relating thereto; communication network user authentication; rental of memory space of servers through communication network; Certification of the fact that software or electronic data downloaded through the communication network has not been tampered with and issuance of an electronic certificate relating thereto, namely, authentication, issuance and validation of digital certificates; certification of distributors of software or electronic data downloaded through the communication and issuance of an electronic certificate relating thereto, namely, authentication, issuance and validation of digital certificates; rental of application software for communication network; identification of communication network users and verification of personal data; authentication of e-commerce users via telecommunication lines; weather forecasting; testing or research on electricity; design, creation, maintenance and inspection of homepages in telecommunications; design, creation and maintenance of advertising websites in telecommunications; design of telecommunication equipment; design and development of electronic data security systems; encryption of electronic data; rental of memory space of mail servers for electronic mail recipients; rental of memory space of servers for electronic mail; providing online non-downloadable computer programs for electronic mail; providing online non-downloadable application programs for remittance and management of electronic virtual currency; rental of memory space of servers for electronic bulletin board, electronic meeting room or chat room; rental of computers; development of manuals being technological consultancy about computers including central processing units, electronic circuits, magnetic disks, magnetic tape recorded with computer programs and other peripherals and computer programs; configuration, expansion, change and addition of functions and other optimization of computers including electronic circuits recorded with computer programs and central processing units, magnetic disks, magnetic tape and other peripherals and computer programs; technological advice relating to computers, automobiles and industrial machines; computer systems software consultancy for fields and uses not related to video games and also unrelated to technical verification

of computer software and hardware, computer network optimization or network quality; testing, inspection or research of computer systems; advice and consultancy relating to installation of computer programs to computers; computer software design, computer programming, or maintenance of computer software; design of computer hardware; consulting relating to design of computers; providing technical information relating to design of computers; installation of computer programs and advice relating thereto; design, programming or maintenance of computer data processing systems software; design of computer data processing systems; design, creation or maintenance of information processing system software using computer, and advice relating thereto; design and creation of information processing system using computer, and advice relating thereto; data conversion of image information using computers; rental of computer software; remote monitoring of computer programs and computers; consultancy relating to design of computers and computer programs for fields and uses not related to video games and also unrelated to technical verification of computer software and hardware, computer network optimization or network quality; encryption of data for computers; data encryption for electronic computer data and online user identification and certification to third party in electronic commerce; fault diagnosis and virus check of computer programs; design, creation, development or maintenance of computer programs; design, creation or maintenance of computer programs and provision of advice and information relating thereto; providing online non-downloadable computer programs on data networks; user's digital certification for security and certification in downloading and installation of electronic transaction or communication, matching of web domain ownership, SSL certification; provision of online nondownloadable application program for electronic signature verification services for electronic signature system; verification of the fact that the electronically signed electronic document has not been tampered with; online verification of the user's identity to a third party in e-commerce; digital signature verification for e-commerce; user authentication in e-commerce; design, creation or maintenance of a computer program being software for authenticating a user in electronic commerce; online registered users authentication services for easy access control by administrators, namely, certifying that the user is a

	legitimate user who has been authorized to access the website in electronic commerce without entering ID and password; design, creation or maintenance of computer programs used in electronic commerce; provision of online non-downloadable computer programs for electronic commerce; providing search engine for e-commerce; rental of servers in communication by computer terminals for electronic commerce; issuance of electronic certificate and installation of computer programs for electronic commerce; e-commerce user authentication; design, creation or maintenance of computer programs for an information processing system used for electronic commerce and advice relating thereto; issuance of electronic certificate; testing or research on civil engineering; rental of computers installed with customized computer programs for particular users, namely, rental of computers relating to computer security and prevention of computer risks, rental of computers for cryptocurrency mining; rental of servers that can create a home page for a specific user; rental of computer programs for creating a home page for a specific user; provision of online non-downloadable computer programs creating a website for a specific user; provision of online non-downloadable computer programs for authentication, data filing, electronic signature, data encryption, computer virus exclusion; testing, inspection or research on agriculture, livestock breeding or fisheries; electronic storage of archived e-mails; rental of laboratory apparatus and instruments; providing online non-downloadable computer programming for data processing of mapping via on-line, namely, providing online geographic maps, not downloadable; creating and maintaining websites and website links for others to geographic information, map images and trip routing; digitalization of analog photos; digital imaging services in the nature of digitalization and scanning of images; electronic storage of digital images; conversion of images from physical to electronic media; digital video image processing
出願日	2019 年 6 月 28 日
登録日	2024 年 4 月 30 日
ステータス	登録

■事例 3 : HOBONICHI

商標番号	79302009 ⁴³⁵
商標	
区分	第9類, 第16類, 第18類, 第24類, 第25類, 第28類, 第35類, 第41類, 第42類 (仮想空間関連は第41類, 第42類)
商品又は役務 (仮想空間関連を含む 区分のみ抜粋)	Class 41 Educational and instruction services, namely, conducting classes in the fields of arts, crafts, sports and general knowledge in the nature of current events news; arranging, conducting and organization of seminars in the fields of arts, crafts, sports and general knowledge in the nature of current events news; providing on-line non-downloadable electronic publications in the nature of textbooks in the field of arts, crafts, sports and general knowledge in the nature of current events news; reference libraries of literature and documentary records; book rental; publication of books; arranging, conducting and organization, namely, planning arrangement of showing movies, shows, plays or musical performances; movie theatre presentations, namely, movie showing; movie film production and distribution; Movie showing, namely, providing movies, moving images, videos or picture images utilizing communication line; presentation of live show performances; direction or presentation of plays; presentation of musical performances; providing music and sound utilizing communication line, namely, distribution of sound and music video recordings; production of radio or television programs; videotape production, namely, production of videotape film in the field of education, culture, entertainment or sports, not for movies or television programs and not for advertising or publicity; direction of making radio and television programs; operation of video and audio equipment for production of radio and television programs; arranging, conducting and organization of sports competitions; organization of entertainment events, namely, entertainment

⁴³⁵ USTPO, Trademark Status & Document Retrieval(TSDR), Serial No. 79302009

https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=79302009&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch ,last visited March 16, 2026.

services in the nature of organizing social entertainment events in the field of education, cooking, music, arts, crafts, sports, geography and history; arranging, conducting and organization of game tournament, namely, online gaming services in the nature of computer game tournaments and live sports game tournaments; providing audio or video studio services, namely, audio and video recording services; games equipment rental; toy rental; rental of amusement machines and apparatus; rental of image-recorded magnetic tapes; providing amusement facilities; electronic games services provided by means of the Internet or other communication network; on-line game services, namely, providing an on-line computer game; virtual reality game services provided on-line from a computer network; gaming services, namely, online gaming services in the nature of computer game tournaments and on-line virtual reality game tournaments at amusement parks; virtual reality arcade services; providing facilities for movies, shows, plays, music or educational training; booking of seats for shows; rental of records or sound-recorded magnetic tapes; arranging, conducting and organization of events, namely, arranging, organizing, conducting, and hosting social entertainment events, excluding movies, shows, plays, musical performances, sports, horse races, bicycle races, boat races and auto races; art exhibition services

Class 42

Computer programming and consultancy relating thereto; updating and installing of computer software, namely, configuration and installation of computer programs, expansion and addition of functions and consultancy relating thereto; providing online non-downloadable computer programs used for authenticating user identification for use with electronic personal authentication devices; computer programming of operating software for accessing and using a cloud computing network; rental of computers; rental of server memory space on the website; rental of memory space in computer servers; providing on-line non-downloadable computer programs used for authenticating user identification on data networks; rental of operating software for accessing and using a cloud computing network; Providing virtual computer systems and virtual computer environments through cloud computing; design services other than for advertising, namely, computer software design for others

出願日	2020 年 8 月 19 日
登録日	2025 年 7 月 8 日
ステータス	登録

②拒絶事例

■事例 1 : CYBER ZEN

商標番号	97938619 ⁴³⁶
商標	Cyber Zen
区分	第 9 類（仮想空間関連）
商品又は役務 （仮想空間関連を含む区分のみ抜粋）	Class 9 Downloadable virtual goods in the nature of image files of avatars for use in online virtual environments; Downloadable virtual goods in the nature of image files of avatars for use in online virtual worlds; Downloadable virtual goods in the nature of image files of clothing accessories, namely, digital assets for use in online virtual worlds; Downloadable virtual goods in the nature of image files of clothing for use in online virtual environments; Downloadable virtual goods in the nature of image files of clothing for use in online virtual worlds; Downloadable virtual goods in the nature of image files of combat game accessories, namely, digital assets for use in online virtual worlds; Downloadable virtual goods in the nature of image files of eyewear for use in online virtual environments; Downloadable virtual goods in the nature of image files of eyewear for use in online virtual worlds; Downloadable virtual goods in the nature of image files of footwear for use in online virtual environments; Downloadable virtual goods in the nature of image files of footwear for use in online virtual worlds; Downloadable virtual goods in the nature of image files of handbags for use in online virtual environments; Downloadable virtual goods in the nature of image files of handbags for use in online virtual worlds;

⁴³⁶ USPTO, Trademark Status & Document Retrieval, Serial No. 97938619,

https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=97938619&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch, last visited Dec. 24, 2025.

	Downloadable virtual goods in the nature of image files of headwear for use in online virtual environments; Downloadable virtual goods in the nature of image files of headwear for use in online virtual worlds; Downloadable virtual goods in the nature of image files of shoes for use in online virtual environments; Downloadable virtual goods in the nature of image files of shoes for use in online virtual worlds; Downloadable virtual goods in the nature of image files of sunglasses, jewelry, and handbags for use in online virtual worlds; Downloadable virtual goods in the nature of image files of toys for use in online virtual environments; Downloadable virtual goods in the nature of image files of toys for use in online virtual worlds; Downloadable virtual goods in the nature of image files of digital assets accessories for use in online virtual worlds; Downloadable virtual goods in the nature of image files of digital assets for use in online virtual environments; Downloadable virtual goods in the nature of image files of digital assets for use in online virtual worlds; Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring digital assets for use in online virtual worlds
出願日	2023 年 5 月 16 日
登録日	—
ステータス	拒絶

- USPTO 商標審査官は、サングラス、眼鏡、眼鏡用レンズ、眼鏡フレームを指定商品とする登録番号 5173895 (ZEN (図案化) 標章) を引用し、以下の要素に基づいて、混同のおそれを理由として、本件を拒絶した：(1) ZEN が CYBER ZEN 標章の要部である、(2) ZEN (図案化) 標章の文字部分が要部であり、したがって類似性評価においてより重視される、(3) USPTO 商標審査官が引用した第三者標章が示すように、指定商品・役務は同一企業により同一標章の下で一般的に提供され、同一の取引経路を通じて同一の需要者に販売されているため、関連性がある。
- 最終的に、出願人は最初の拒絶理由通知に応答せず、出願は放棄された。
- 本拒絶は、先行商標登録権者の「現実の眼鏡」と出願人の「仮想の眼鏡」に関連性があるという審査官の判断に基づいている。

(2) 仮想空間における商標に関連して争われた事例

Hermès Int'l v. Rothschild, 678 F. Supp.3d 475, 486–87 (S.D.N.Y.2023)

「MetaBirkins」と題する NFT の販売等がエルメスの商標権を侵害するとして陪審評決を支

持し、永久差止命令を発した事例（ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所 22-cv-384）⁴³⁷

被告は、バーキンに類似した NFT の販売は芸術的表現であり、合衆国憲法修正第 1 条により保護されるとして再審理等を求めた。しかし裁判所は、被告がエルメスの商標を利用し消費者を意図的に混同させる目的を持っていたとの陪審認定を重視し、意図的な欺瞞は修正第 1 条の保護対象外であると判断した。また、芸術作品であっても出所に関して明白に誤解を招く場合は **Rogers** テストにより免責されないとした上で、最高裁の **Jack Daniel's** 判決を引用し、商標を自己の商品の出所表示として使用する場合にはそもそも同テストの閾値審査は適用されないと指摘した。さらに裁判所は、商標権侵害による回復不能な損害の推定や金銭的救済の不十分さなど、差止命令に必要な **eBay** 判決の 4 要件を原告が満たしていると認定した。被告が提案したディスクレーマー（打ち消し表示）については、消費者の混同を回避するには不十分であるとして採用しなかった。

裁判所は、被告による申立てを全て棄却し、原告による永久差止命令の請求を認めた。これにより被告に対し、商標の使用禁止、ドメイン名の移転、及び侵害行為により得た利益の吐き出しが命じられた。

- 陪審が **Hermès** 有利の評決を下した後、**Rothschild** の法律問題としての判決申立及び予備的な新規審理申立を棄却。理由の一つとして、合理的な陪審は記録に基づき、**Hermès** の **Birkin** バッグと **Rothschild** の **MetaBirkin** NFT との間に混同のおそれがあると判断し得るため。
- 商品の外観が同一であることは、現実と仮想の商品の類似性を判断する上で重要な根拠となり得る。本件の陪審もそのように判断した可能性が高い。通常、同一企業が双方を製造していれば関連性の根拠となるが、本件において陪審は、単に商品が似ているという事実のみに基づいて関連性を認定したようである。
- バーキンの特徴的な形状を模倣し、毛皮を付した仮想商品は外観が近似している。そのため、これをエルメス製であると誤認する需要者が生じると判断された。

Yuga Labs, Inc. v. Ripps, 144 F.4th 1137, 1167–47 (9th Cir.2025)

NFT がランダム法上の商品に該当すると判示する一方、混同のおそれについては略式判決を取り消し、差し戻した事例（米国第九巡回区控訴裁判所 No. 24-879）⁴³⁸

本件は、**Bored Ape Yacht Club (BAYC)** の NFT を模倣した NFT を販売した被告（**Ryder**

⁴³⁷ *Hermès International, et al. v. Mason Rothschild*, No. 1:22-cv-00384 (S.D.N.Y. Jun. 23, 2023),

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.573363/gov.uscourts.nysd.573363.191.0_6.pdf, last visited March 16, 2026.

⁴³⁸ *Yuga Labs, Inc. v. Ripps*, No. 24-879 (9th Cir. 2025), <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/24-879/24-879-2025-07-23.html>, last visited March 16, 2026.

Ripps; Jeremy Cahen) に対し、原告 (Yuga Labs) が商標権侵害等を主張した事案である。裁判所はまず、NFT はランダム法上の「商品」に該当すると判断した。NFT は仮想的な存在だが、消費者はこれを通商上の商品として購入しており、物理的商品の有無に関わらず商標保護の対象となるとした。被告は表現の自由やフェアユースを主張したが、被告が原告標章を出所表示として使用している以上、Rogers テストの適用はなく、ノミネイティブ・フェアユースも成立しないとされた。しかし、混同のおそれについては、Sleekcraft 要素の検討において、NFT 購入者が高度な注意を払う洗練された消費者である可能性や、被告の風刺的意図等の事実認定に争いがあるため、略式判決で判断すべきではないとした。

結論として、NFT へのランダム法の適用と原告の商標権の有効性を認めたものの、混同のおそれに関する事実認定が不十分であるとして、商標権侵害及びサイバースクワッティングに関する略式判決を取り消し、審理を差し戻した。

- Yuga Labs の Bored Ape Yacht Club NFT コレクション (BAYC) と Ripps の Ryder Ripps Bored Ape Yacht Club NFT コレクション (RR/BAYC) との間の混同のおそれについて、Yuga Labs はサマリージャッジメントで立証できなかったと判示。一部の要素 (標章の識別力の強さ、商品の類似性) は混同の可能性を示したが、他の要素 (商品の種類や購買者の注意等) は混同の可能性を示さない、又は中立的、若しくは不明確であったとされた。
- 第 9 巡回控訴裁判所は、NFT の埋め込みコードの相違と NFT の複雑性にもかかわらず、両当事者の NFT が同じ画像と ID 番号を有していたため、商品の類似性要素は Yuga Labs に有利であると判示した。Id. at 1168-69。
- 本件において重要であるのは、これがサマリージャッジメント (略式判決) の事案だったという点である。これは、自己の主張が明白で裁判の必要がないことを証明する手続だが、原告 Yuga Labs の申し立ては却下された。その理由は、混同の可能性に関する判断要素が原告・被告双方に有利に働き、判断が拮抗したためである。裁判所は、このようなきわどい事案は略式判決にはなじまず、正式な裁判 (トライアル) で審理すべきであると結論付けた。
- 商品の関連性は、混同の可能性を判断する数ある要因の一つに過ぎない。本件において裁判所は、商品の関連性は混同を裏付けるとする一方、他の要因はそうではないと判断した。したがって本件は、たとえ商品に関連性が認められても、他の要因により必ずしも混同の可能性が肯定されるわけではないことを示す好例である。

AM Gen. LLC v. Activision Blizzard, Inc., 450 F. Supp.3d 467, 479–85 (S.D.N.Y.2020)

ゲーム内での実在車両の表示が、芸術的関連性を有し商標権侵害等に当たらないとされた事例 (米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所 17 Civ. 8644 (GBD)) ⁴³⁹

⁴³⁹ AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc. et al, No. 1:2017cv08644 - Document 218 (S.D.N.Y. 2020),

<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2017cv08644/483511/218/>, last visited March

本件は、軍用車両「Humvee（ハンヴィー）」の製造者である原告が、被告の人気ビデオゲーム「コール・オブ・デューティ」内での同車両の無断使用等を理由に商標権侵害等で訴えた事案である。裁判所は、芸術作品における商標使用と合衆国憲法修正第1条（言論の自由）の調整を図る **Rogers** テストを適用した。まず、現代戦を模したゲームにおいて実在の車両を登場させることは、リアリズムを高める上で「芸術的関連性」があると認定した。次に、消費者の混同の可能性を判断するポラロイド・ファクターの検討において、原告と被告の商品の目的や市場が全く異なること、実際の混同を示す証拠が不十分であることなどから、全体として被告に有利と判断した。仮に一定の混同があったとしても、ゲームのリアリズム追求という芸術的表現の不可欠な要素としての利益が、ランハム法の保護法益を上回ると判示した。結果として、被告の行為は、芸術的関連性を有し、かつ「出所について著しく誤認させるもの」には当たらないとされた。

裁判所は、被告によるゲーム内での車両描写は芸術的表現の一部として保護され、原告の商標権等を侵害しないとして、被告の略式判決申立てを認容し、原告の請求をすべて棄却した。

- Activision が Call of Duty ビデオゲームで Humvee の写実的な描写を使用した際、商標権侵害の責任はないと判示。
- Rogers テストの下で、使用は芸術的に関連性があり、ポラロイド・ファクターズの大部分が Activision に有利であることを認定した後、使用は明示的に誤導的でもなかったため。

1. 5 ヒアリング先から得たユーザーの意見など

- 仮想空間における商標の類否に関する規定を含む TMEP の改訂の可能性については承知していない。
- 仮想商品又は仮想空間における役務の出願件数に関する公開統計情報は確認されなかった。
- データが不足しているため、出願動向についての印象を正確に提示することはできないものの、経験では、このような出願の件数は比較的横ばいである。

2. カナダ

2. 1 仮想空間における商標に関連する規定

カナダにおいて、仮想空間における商標については、カナダ商標法⁴⁴⁰、カナダ商標規則⁴⁴¹及び商標審査マニュアル (Trademarks Examination Manual:TEM) ⁴⁴²のいずれにも規定はない。

2. 2 仮想空間における商品又は役務の分類

(1) 商品

カナダ知的財産庁 (CIPO) が提供する商品・役務検索システム (CIPO Goods and Services⁴⁴³) によると、仮想商品に関連する商品表示の例としては、以下のような表示が採択されていることが確認できる。

- 第9類「computer programs for providing clothes and accessories for use in online virtual worlds (日本語訳：オンライン仮想空間で使用するための衣服やアクセサリを提供するコンピュータプログラム)」

(2) 役務

商品・役務検索システムによると、仮想空間における役務に関連する役務表示の例としては、以下のような表示が採択されていることが確認できる。

- 第35類「online retail services for downloadable virtual clothing (日本語訳：ダウンロード可能な仮想被服のオンライン小売サービス)」
- 第41類「entertainment services, namely, providing on-line, non- downloadable virtual art works, photographs, images, animation, and videos for use in virtual environments (日本語訳：娯楽の提供、すなわち、仮想空間で使用するための、ダウンロード不可の仮想芸術作品、写真、画像、アニメーション、及び動画のオンラインにおける提供)」

2. 3 仮想空間における商品又は役務の類否

仮想空間における商品又は役務の類否判断に関する具体的な規定はなく、以下の一般の商標

⁴⁴⁰ Government of Canada, Trademarks Act (R.S.C., 1985, c. T-13), <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/t-13/>, last visited March 16, 2026.

⁴⁴¹ Government of Canada, Trademarks Regulations (SOR/2018-227), <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-227/index.html>, last visited March 16, 2026.

⁴⁴² Government of Canada, Trademarks Examination Manual (Canada), <https://manuels-manuals.opic-cipo.gc.ca/w/ic/TM-en#!fragment//BQCWhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoByCgSgBplTTCIBFRQ3AT0otokLC4EbDtyp8BQkAGU8pAELcASgFEAMioBqAQQBvAYRW1SYAEbRS2ONWpA>, last visited March 16, 2026.

⁴⁴³ Government of Canada, CIPO Goods and Services, <https://www.ic.gc.ca/app/scr/ic/cgs/ext/search.html#search-panel>, last visited March 16, 2026.

と同じ基準が適用されるものと考えられる。

(1) 登録段階での仮想空間における商品・役務の類否

カナダ商標法第6条第2項において、商標の使用が他の商標と混同を生じさせる場合とは、同一地域における両商標の使用が、当該商標に関連する商品又は役務が同一の者によって製造、販売、賃貸、貸与又は提供されているとの推論を招くおそれがある場合と規定されている。この場合において、当該商品又は役務が同一の区分に属するか、又はニース分類の同一区分に表示されるか否かは問われない。⁴⁴⁴

また、カナダ商標法第6条第5項において、商標や商号が混同を生じさせるか否かの判断については、裁判所・審査官は次の要素を含む全ての関連事情を考慮しなければならない旨規定されている。

- (a) その商標又は商号が本来的にもつ識別力及びそれらが周知になっている程度
- (b) その商標又は商号の使用の期間
- (c) 商品、サービス又は事業の性質
- (d) 取引の性質
- (e) その外観、称呼、又はそれらが示唆する観念を含む、その商標又は商号間の類似性の程度

445

①商品・役務の性質について

商標間の混同の判断を行う際、審査官は商標に関連する商品又は役務の性質を考慮しなければならない。したがって、審査官は出願又は登録に記載されている商品又は役務の説明を明確に理解する必要がある。一般的に、二つの商標の役務又は商品の類似性が高いほど、混同の可能性も高くなる。商品又は役務の相違点が混同判断の主要な考慮事項とは限らないが、常に重要な考慮事項とされている。連邦控訴裁判所においては、「類似する二つの商標が同一市場において同一商品（又は実質的に同一の商品）に関連して使用される場合、混同の可能性は高まる。したがって、二つの商標の類似性は単独で評価すべきではなく、商品の性質及び取引の性質と併せて考慮すべきである。」と示されている。⁴⁴⁶

②取引の性質について

商品・役務の性質と同様に、それらの商品又は役務が流通する取引の性質も、商標間の混同の判断の際に考慮される。商品又は役務が異なっても、同じ種類の店舗や場所で流通又は

⁴⁴⁴ Government of Canada, Trademarks Act, R.S.C. 1985, c. T-13, s. 6(2), <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-13/section-6-20190617.html#wb-cont>, last visited March 16, 2026.

⁴⁴⁵ Government of Canada, Trademarks Act, R.S.C. 1985, c. T-13, s. 6(5), <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-13/section-6-20190617.html#wb-cont>, last visited March 16, 2026.

⁴⁴⁶ Government of Canada, Trademarks Examination Manual, 3.2.1.3 Paragraph 6(5)(c) – Nature of goods or services, <https://manuels-manuals.opic-cipo.gc.ca/w/ic/TM-en#!fragment/zoupio-Toc219196204/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszlQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zgCYBGATl4DYOABgAsASgA0ybKUIQAiokK4AntADk6iREJhcCRerWbtu-SADKeUgCE1AJQCAGUcA1AIIA5AMKOJpGAARtCk7GJiQA>, last visited March 16, 2026.

提供される場合、混同のおそれはより高くなる。取引の性質は、取引環境の類型に関する考察も拡張する。これは環境と消費者の性質の両方に関わる。例えば、ある所有者の商品が卸売レベルで取引され、他方が小売店を通じて取引される状況では、卸売レベルで購入する専門的消費者は小売環境での一般の買い物客よりも混同の可能性が低いため、審査官はこれを考慮しなければならない。ただし審査官は、各商標権者が同一流通経路で販売しているか否かだけでなく、その販売権限の有無も考慮しなければならない。⁴⁴⁷

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- 仮想空間における商標に関する規定は存在しない。
- カナダでは、2つの商標を同じ地域で使用された場合に、ニース分類等の同じ区分に表示されるかどうかに関わらず、それらの商標に関連する商品又は役務が、同一人物によって製造、販売、リース、雇用、又は実行されたものであるという推論につながる可能性がある場合、両商標は混同のおそれがあるとみなされる。カナダ商標法第6条第5項の考え方を適用すると、仮想商品と現実の商品が類似しているかどうかは、市場における当事者（事業者）の実際の行動を考慮して決定され则认为。これは、市場での現実の取引状況が、平均的な消費者の認識に直接影響を与えるためである。
- 例えば、審査官による職権調査や証拠により、現実の商品の製造業者が同種の仮想商品も扱っている事実が判明した場合、一般消費者が、同一の業者が現実商品と仮想商品の両商品を製造・販売していると認識されている理由を示すため、これは商品間の類似性を認定するための補強要因となる。他方で、審査官による職権調査や証拠により、現実商品の製造業者が通常、同種の仮想商品を扱っていない事実が判明した場合、混同のおそれがあるか否かの評価において、その商品同士の非類似性が認定される補強要因となる。
- カナダ商標法が定める混同のおそれの判断基準には、2つの商品を「同じ地域で使用した場合」という要件があるが、これを仮想商品にどう適用するかは難しい問題である。個人的な見解では、消費者が現実世界の商品を購入し、さらにその商品の仮想商品も購入する状況であれば、その両商品は同じ地域で使用されていると考える。例えば、現実世界の靴の分野と仮想空間における靴の分野で販売することは、自分にとっては同一地域での取引に該当するものと考えられる。しかしながら、同一分野であっても現実世界と仮想空間では別の地域として捉え、両者が交わらないという議論も成立することは認められる。
- 「同じ地域」という概念を考える際、重要なのは消費者が誰であるか、つまり実際に現実の商品と仮想商品の両商標を目にする人々について考慮することである。同じ消

⁴⁴⁷ Government of Canada, Trademarks Examination Manual, 3.2.1.4 Paragraph 6(5)(d) – Nature of the trade,

<https://manuels-manuals.opic-cipo.gc.ca/w/ic/TM-en#!fragment/zoupio->

[Toc219196205/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszlQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zgCYBGATl4DYOABgCsASgA0ybKUIQAiokK4AntADk6iREJhcCRcrWbtu-SADKeUgCE1AJQCAGUcA1AIIA5AMKOJpGAARtCk7GJiQA](https://manuels-manuals.opic-cipo.gc.ca/w/ic/TM-en#!fragment/zoupio-Toc219196205/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszlQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zgCYBGATl4DYOABgCsASgA0ybKUIQAiokK4AntADk6iREJhcCRcrWbtu-SADKeUgCE1AJQCAGUcA1AIIA5AMKOJpGAARtCk7GJiQA), last

visited March 16, 2026.

費者が二つの商品を見ることがないのであれば、混同は生じえない。もし消費者が仮想商品と現実の商品をオンラインで同時に購入できるのであれば、それは同じ地域での取引と言えるだろう。しかし、カナダ商標法第6条第5項における混同のおそれの判断要素（a、b、c、d、e）の中で「取引の性質」（要素d）を考慮する際には、一方が仮想商品で他方が現実商品という事実は混同のおそれの可能性を低下させる要因となり得る。だが、他の判断要素が顕著であれば、依然として混同のおそれは生じる可能性がある。この「取引の性質」は、企業が市場で異なる活動を行うにつれて変化する可能性がある。本当に重要なのは、市場で何が起きており、それに対して消費者がどう捉えているか（仮想商品と現実の商品が同じ出所か否かどのように考えるか）である。

- 仮に現実の商品の製造業者が仮想空間上で全く事業を行っていないなどの事情があれば、仮に他者が同種の仮想商品を製造・販売していたとしても、取引の性質は大きく異なり、両商品の混同のおそれの可能性は低くなる。他方で、仮に現実の商品の製造業者が現実と仮想空間の二つの世界で事業を展開し始めたというような事情があれば、それが取引の性質の変化となり、消費者は類似する商標が付された商品が、仮想空間であれ現実であれ、同じ出所であると考えられる可能性が高まる。

- CIPO は、新たな方針を決定する際に、しばしば海外の特許庁の慣行を参考にする。特に欧州連合知的財産庁（EUIPO）の商標ガイドライン中の、仮想商品と現実の商品との類似性を評価するための指針⁴⁴⁸には注目している。
- CIPO は、今後、仮想商品と現実の商品の類似性に関する見解（ガイドライン等）を示すことを検討する可能性があるが、現在この問題を検討しているか否かは承知していない。
- CIPO の商標審査官は出願当初から詳細な調査を行うのではなく、迅速な審査を優先する。現実の「自動車」の登録商標と「仮想空間における自動車」の出願を比較し、標章が同一又は類似していれば、まず拒絶理由を通知する可能性が高い。これに対し、出願人側が「現実のメーカーは仮想空間で事業を行っておらず、仮想商品は専門の別メーカーが提供している」といった証拠を提示し、混同が生じないことを立証する手順となる。審査官による職権でのオンライン調査等は、出願人側の主張に対する反論が必要となった段階で初めて行われる。
- 審査官は商標の内容については一定の調査を求められるが、商品や役務、事業間の類似性判断については、自身の知識や経験に依存する傾向がある。そのため、判断は主観的であり、審査官の裁量に委ねられている側面が強い。特定の分野に精通しているか否かといった、審査官個人の背景や経験の差が、拒絶理由を通知するかどうかの判断に影響を与える可能性もある。

⁴⁴⁸ EUIPO, Trade Mark Guidelines (2025 Ed.), Part C, Section 2, Chapter 2, 5.9: Virtual goods versus real-world goods, <https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2216133/trade-mark-guidelines/5-9-virtual-goods-versus-real-world-goods>, last visited March 16, 2026.

(2) 権利行使段階での仮想空間における商品・役務の類否

カナダ商標法第 20 条第 1 項において、登録商標の所有者が有するその商標の専用使用権は、カナダ商標法に基づきその使用権を有しない者が次のいずれかの行為に該当する場合、侵害されたものとみなされる旨規定されている。⁴⁴⁹

- (a) 混同を招く商標又は商号と関連して、商品又は役務を販売、流通又は広告する行為
- (b) 混同を招く商標又は商号に関連して、販売又は流通を目的として、いかなる商品を製造、製造させる、所持、輸入、輸出又は輸出を試みる行為
- (c) 以下のいずれかに該当する場合に、商標又は商号を付したラベル又は包装を、いかなる形態であれ、販売し、販売の申出をし又は流通させる行為
 - (i) 当該者が、当該ラベル又は包装が登録商標の所有者の商品又は役務以外のものと関連付けることを意図したものであることを知っていたか、又は知るべきであった場合
 - (ii) 当該ラベル又は包装と関連付けて商品又は役務を販売、流通又は広告することが、混同を招く商標又は商号と関連付けての販売、流通又は広告となる場合
- (d) 商標又は商号を付したラベル又は包装を、いかなる形態であれ、その販売又は流通を目的として、又はこれに関連する商品又は役務の販売、流通若しくは広告を目的として、製造し、製造させ、所持し、輸入し、輸出する又は輸出しようとする行為。
ただし、次のいずれかに該当する場合に限る。
 - (i) 当該者が、当該ラベル又は包装が登録商標の所有者の商品又は役務以外のものと関連付けられることを意図されていることを知っていたか又は知るべきであった場合
 - (ii) 当該ラベル又は包装に関連付けられた商品又は役務の販売、流通又は広告が、混同を招く商標又は商号に関連付けられた販売、流通又は広告となる場合

権利行使段階では、審査段階と同じく、先述のカナダ商標法第 6 条第 5 項に規定されている 5 つの要素及び全ての周辺の事情に基づいて混同のおそれが判断される。

- カナダ商標法第 19 条によれば、第 21 条、第 32 条及び第 67 条の規定に、商品又は役務に関する商標登録は、それが無効と証明されない限り、当該商標の登録権者に対し、カナダ全土において、当該指定商品・役務について当該商標を使用する排他的権利が与えられる。⁴⁵⁰

2. 4 仮想空間における商標に関連した事例

仮想空間に関する商品・役務を指定する商標の登録事例

■事例 1 : SHISEIDO

⁴⁴⁹ Government of Canada, Trademarks Act, R.S.C. 1985, section 20, <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/t-13/section-20-20190617.html>, last visited March 16, 2026.

⁴⁵⁰ Government of Canada, Trademarks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, s.19, <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-13/page-5.html#docCont>, last visited March 16, 2026.

商標登録番号	TMA1358807 ⁴⁵¹
商標	
区分	第 9 類, 第 35 類, 第 41 類 (いずれも仮想空間関連)
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	Class 9 Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring cosmetics, soaps, perfumery, toiletries, skincare preparations, makeup, body care preparations and face care preparations and hair care for use online and in online virtual worlds; downloadable virtual goods, namely, cosmetics and beauty products for use in online virtual worlds; downloadable artwork; downloadable image files containing photographic images and artwork; downloadable multimedia files containing text, audio and video files and non-fungible tokens, namely, cosmetics and beauty products; downloadable software for providing access to an online virtual environment in the field of cosmetics and beauty products; downloadable computer software for the creation, production and modification of digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays and skins for avatars for access and use in online environments, virtual online environments, and extended reality virtual environments; downloadable software for engaging in social networking and interacting with online communities; downloadable software for accessing and streaming multimedia entertainment content, namely, cosmetics and beauty products. Class 35 Retail services and wholesale services for virtual goods in the field of cosmetics, soaps, perfumery, toiletries, skincare preparations, makeup, body care preparations and face care preparations and hair care; on-line retail services and wholesale services for virtual merchandise in the field of cosmetics, soaps, perfumery, toiletries, skincare preparations, makeup, body care preparations and face care preparations and hair care; on-line retail services and wholesale services for virtual goods and digital collectibles in the field of cosmetics and beauty products, and downloadable non-fungible tokens; providing commercial

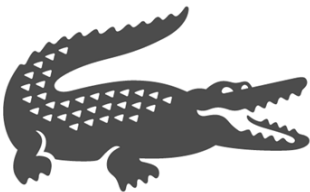
⁴⁵¹ Government of Canada, Canadian Trademarks Database, SHISEIDO — 2225166, <https://ised-isde.canada.ca/cipo/trademark-search/2225166>, last visited March 16, 2026.

	information and advice for consumers in the choice of products and services in relation to cosmetics and beauty products. Class 41 Entertainment services, namely, providing virtual environments in which users can interact for recreation, leisure, and entertainment purposes; entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual cosmetics, soaps, perfumery, toiletries, skincare preparations, makeup, body care preparations and face care preparations and hair care, digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays, and skins for avatars for use in virtual environments; providing online virtual reality computer games for use on mobile phones, smart phones, cellular phones, personal computers, tablet computers, notebook computers; providing virtual reality game services via an interactive website and via computer application software; virtual reality game services provided on-line from a computer network; virtual reality gaming services provided on-line via a global computer network; entertainment services, namely, providing an online environment featuring streaming of entertainment content and live streaming of entertainment events, namely, providing on-line, non-downloadable virtual content featuring art works, photographs, images, animation, and videos, for use online and in virtual environments; entertainment services in the nature of organizing, arranging, and hosting virtual performances and social entertainment events, namely providing virtual environments in which users can interact for recreation, leisure and entertainment purposes.
出願日	2022 年 8 月 8 日
登録日	2025 年 11 月 14 日
ステータス	登録

■事例 2 : LACOSTE

商標登録番号	TMA1339664 ⁴⁵²

⁴⁵² Government of Canada, Canadian Trademarks Database, ALLIGATOR (DESIGN) — 2216433, <https://ised-isde.canada.ca/cipo/trademark-search/2216433>, last visited March 16, 2026.

商標	
区分	第 9 類, 第 35 類, 第 41 類, 第 42 類 (いずれも仮想空間関連)
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	Class 9 Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring namely perfumes, cosmetics, eyewear, covers for mobile phone, anti-pollution masks for non-medical respiratory protection, jewelry, watches and accessories, luggage, all-purpose carrying bags, sports bags, backpacks, wallets, bed and bath linens, bath and beach towels, shoes, clothing, headwear, sports equipment and toys for use online and in online virtual worlds; downloadable image files containing artwork authenticated by non-fungible tokens (NFTs); downloadable computer software for managing cryptocurrency transactions using blockchain technology; Downloadable virtual reality game software; Downloadable electronic game software. Class 35 Retail store services featuring virtual goods, namely perfumes, cosmetics, eyewear, covers for mobile phone, anti-pollution masks for non-medical respiratory protection, jewelry, watches and accessories, luggage, all-purpose carrying bags, sports bags, backpacks, wallets, bed and bath linens, bath and beach towels, shoes, clothing, headwear, sports equipment and toys for use online; Online retail store services featuring virtual goods, namely, perfumes, cosmetics, eyewear, covers for mobile phone, anti-pollution masks for non-medical respiratory protection, jewelry, watches and accessories, luggage, all-purpose carrying bags, sports bags, backpacks, wallets, bed and bath linens, bath and beach towels, shoes, clothing, headwear, sports equipment and toys. Class 41 Entertainment services, namely, providing online, virtual and non-downloadable perfumes, cosmetics, covers for mobile phones, anti-pollution masks for non-medical respiratory protection, jewelry, watches and accessories, luggage, wallets, all-purpose carrying bags, sports bags, backpacks, bed and bath linens, bath towels, beach towels, clothing, footwear, headwear,

	sports equipment, toys for use in virtual environments. Class 42 Software as a service (SAAS) services featuring non-downloadable computer software for use in the creation and modification of digital and animated characters, avatars, buildings and landscapes, for use in virtual online environments, and virtual reality environments; providing temporary use of non-downloadable computer software for creating, exchanging and selling digital tokens and non-fungible tokens (NFTs); platform as a service (PaaS) featuring blockchain based software platforms namely, software for transfer or exchange of virtual currencies for data using smart contracts for conducting transaction.
出願日	2022 年 10 月 18 日
登録日	2025 年 8 月 15 日
ステータス	登録

■事例 3 : FERRARI

商標登録番号	TMA1350936 ⁴⁵³
商標	
区分	第 9 類, 第 35 類, 第 41 類 (いずれも仮想空間関連)
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	Class 9 Downloadable and non-downloadable computer programs featuring virtual goods, namely, perfumery, soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions, plates and number plates of metal, cutlery, razors, video games, accessories and cases for video games, eyeglasses, sunglasses, protective clothing, protective footwear, computers, computer bags and cases, mouse pads, mobile telephones, smartphones, accessories and cases for mobile telephones and smartphones, headsets, smartwatches, diving suits, divers' masks, gloves for divers, breathing apparatus for

⁴⁵³ Government of Canada, Canadian Trademarks Database, FERRARI — 2245687, <https://ised-isde.canada.ca/cipo/trademark-search/2245687>, last visited March 16, 2026.

underwater swimming, fire-extinguishing apparatus, for use online and in online virtual worlds; downloadable and non-downloadable computer programs featuring virtual goods, namely, lamps, air conditioners, cars, sports cars, racing cars, electric vehicles, hybrid vehicles, motors and engines, bicycles, prams, pushchairs and parts and accessories thereof, safety seats for children for vehicles, parachutes, watches, clocks, alarm clocks and parts and accessories thereof, precious metals and their alloys, bracelets, necklaces, locket, earrings, tie clips, commemorative medals, cuff links, ankle bracelets, pendants, tiaras, medallions, amulets, decorative charms for cellular phones, key chains, jewellery cases, clasps for jewellery, ornaments of precious metals, coins, commemorative coins, hat ornaments, jewellery, costume jewellery, precious and semi-precious stones, lanyards, trophies, works of art, art objects, statues, statuettes and figurines [statuettes] made of any material, table linen of paper, handkerchiefs of paper, periodicals, visiting cards, photographic albums, stickers, albums for stickers, exercise books, notebooks, paper sheets, note pads, pamphlets, magazines, yearbooks, encyclopaedias, books, brochures, newspapers, periodicals, images, calendars, posters, paintings, identification cards, decalcomanias, diaries, pens, pencils adhesive labels, writing stationery, writing instruments, photographs, adhesives for stationery or household purposes, paintbrushes, typewriters, plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging, lanyards for carrying objects, for use online and in online virtual worlds; downloadable and non-downloadable computer program featuring virtual goods, namely, handbags, travelling bags and holdalls, rucksacks, vanity cases, toiletry cases, suitcases, briefcases, tags for suitcases, document cases, key cases, pocket wallets, purses, school bags and school backpacks, garment bags and covers for travel, waist bags, leather and imitations of leather, goods made of leather and imitations of leather, card cases [notecases], credit card cases, clothing for pets, collars for pets, bags for carrying animals, shoulder straps, animal skins, luggage and carrying bags, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, wardrobes, sideboards, shelves, chests of drawers, tables, desks, bookcases, seating furniture, couches, chaise longues, armchairs, chairs [seats], footstools, stools, sun chairs, rocking chairs, beds, cushions, mattresses, nap mats [cushions or mattresses], coatstands,

umbrella stands, mirrors [looking glasses], picture frames, display stands, coat hangers, cradles, infant beds, baby changing tables, high chairs for babies, booster seats, chests for toys, curtains, Venetian blinds, ornamental plaques, commemorative plates, letter boxes, insulated bottles, cups, coffee cups, mugs, dishes, perfume vaporizers, goods of terracotta, commemorative objects made of terracotta, vases made of terracotta, candle holders, for use online and in online virtual worlds; downloadable and non-downloadable computer programs featuring virtual goods, namely, ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, textile beach towels, towels, bed linen, bath linen, table linen, clothing, footwear, headgear, accessories for clothing, footwear and headgear, sportswear, sports footwear, belts, gloves, beachwear, underwear, legwear, neckwear, bandanas, layettes [clothing], bibs, backpacks for carrying babies, mini-sleeping bags for babies, laces, buttons, scale model cars and scale model vehicles in general, toy scale model cars and toy scale model vehicles in general, scale model cars for collectors, scale model cars [toys], scale model racing vehicles for collectors, full-size toy vehicle replicas, Christmas trees and relative decorations, for use online and in online virtual worlds; downloadable interactive characters, avatars and skins, namely, downloadable image files of avatars for use in virtual environments, downloadable video game character textures and models; virtual clothing, virtual headgear, virtual footwear, virtual eyewear, virtual automobiles and parts and accessories thereof, virtual perfumes, virtual watches, all displayed or used online and/or in virtual environments; downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs] or other digital tokens based on blockchain technology; downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs] and other application tokens; downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs] used with blockchain technology; downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs] featuring collectible images and videos; downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs] used with blockchain technology to represent a collectible item; digital tokens used with blockchain technology in the nature of data, namely, digital images, photographs, art, videos and audio recordings; digital tokens used with blockchain technology in the nature of data, namely, digital images, photographs, art, videos and audio

recordings to represent a digital collectible item; downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs], enabling the authenticity, ownership, availability and trading of digital assets and creations on computer software platforms [software]; digital utility tokens being digital assets, namely, digital images using blockchain technology; digital fan tokens being digital assets, namely, digital images using blockchain technology; recorded tokens being magnetically encoded gift cards; gift tokens being encoded gift cards; gift tokens being magnetically encoded gift cards; pre-recorded gift tokens being pre-recorded gift cards; pre-recorded tokens being pre-recorded gift cards; security tokens [encryption devices]; encoded gift vouchers; magnetically encoded gift vouchers; pre-recorded gift vouchers; encoded membership cards; encoded record tokens being encoded gift cards; magnetically encoded record tokens being magnetically encoded gift cards; downloadable multimedia files containing artwork, texts, audio and video authenticated by non-fungible tokens [NFTs]; downloadable audio and video recordings authenticated by non-fungible tokens [NFTs]; downloadable image files authenticated by non-fungible tokens [NFTs]; downloadable computer software for accessing digital event tickets and digital documents, namely, passports being magnetically encoded identification document; downloadable image files containing artworks authenticated by non-fungible tokens [NFTs]; downloadable video files containing artworks authenticated by non-fungible tokens [NFTs]; downloadable digital files, namely, audio and video content, videos, films, multimedia files, and animation, all delivered via global computer networks and wireless computer networks; downloadable digital media being images, photos, music, audios and videos; downloadable digital files, namely, digital assets being images, digital collectibles being images, photographs, videos and art, digital tokens and non-fungible tokens [NFTs]; downloadable digital media, namely, digital collectibles being images, photographs, videos and art created with blockchain-based software technology; downloadable digital files containing collectible images, texts, videos and music authenticated by non-fungible tokens [NFTs]; downloadable computer software for creating, managing, storing, accessing, sending, receiving, exchanging, validating and selling digital assets, digital collectibles, digital tokens and non-fungible tokens

[NFTs]; downloadable software for use in electronically trading, storing, sending, receiving, accepting and transmitting crypto-collectibles, non-fungible tokens [NFTs] and other application tokens; downloadable software for use in displaying, monetizing, buying, selling, trading, clearing, confirming, and authenticating digitized assets and non-fungible tokens [NFTs]; downloadable computer software for managing digital collectibles being digital tokens and non-fungible tokens; recorded media, namely, audio and video recordings featuring video game characters authenticated by non-fungible tokens [NFTs]; downloadable media, namely, downloadable digital files being non-fungible tokens [NFTs]; digital assets software, namely, downloadable computer software for managing, exchanging, validating, and storing non-fungible tokens [NFTs]; downloadable computer software for accessing digital tokens and non-fungible tokens [NFTs]; downloadable computer software for managing crypto asset transactions using blockchain technology; computer hardware and software for virtual currencies, namely, computers and computer software for sending, receiving, buying, selling, trading and exchanging virtual currencies, digital and blockchain assets; computer software for electronic trading of virtual currency; video games software; virtual reality computer game software; virtual reality game software; downloadable virtual reality game software; computer game software, downloadable; computer game software, recorded; interactive video game programs; downloadable computer software for interactive games for use via a global computer network and through various wireless networks and electronic devices; downloadable software for accessing and streaming multimedia entertainment content; downloadable software for providing access to an online virtual environment, namely, virtual reality computer game software; downloadable computer software for the creation, production and modification of digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays and skins for access and use in online environments, virtual online environments, and extended reality virtual environments; augmented reality computer hardware; augmented reality game software; virtual reality computer game software; augmented reality game software; augmented reality software for playing computer games; augmented reality game software for use in mobile phones; augmented reality game

software for use in mobile phones for integrating electronic data with real world environments; downloadable software for engaging in social networking and interacting with online communities; application software for social networking services via internet; computer software platforms for social networking; downloadable software for receiving and accessing non-fungible tokens; downloadable software for spending and trading non-fungible tokens; downloadable computer software for managing cryptocurrency transactions using blockchain technology; computer hardware and software for blockchain technology and cryptocurrency; downloadable software for generating cryptographic keys for receiving and spending cryptocurrency; downloadable cryptographic keys for receiving and spending cryptocurrency; downloadable computer software for use in facilitating the purchase and sale of rights digital goods; downloadable software and mobile application software providing a virtual marketplace; downloadable software in the nature of a mobile application to browse and perform electronic transactions of retail consumer goods; augmented reality glasses; virtual reality glasses; augmented reality headsets; virtual reality headsets; head-mounted augmented reality displays; electronic devices for use in playing virtual reality games; virtual reality gloves; virtual reality helmets; virtual reality headsets and helmets adapted for use in playing video games; headsets for virtual reality games; computer keyboards; joysticks for use with computers, other than for video games.

Class 35 Retail services and retail store services of virtual goods, namely, perfumery, soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions, plates and number plates of metal, cutlery, razors, video games, accessories and cases for video games, eyeglasses, sunglasses, protective clothing, protective footwear, computers, computer bags and cases, mouse pads, mobile telephones, smartphones, accessories and cases for mobile telephones and smartphones, smartwatches, diving suits, divers' masks, gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming, fire-extinguishing apparatus, for use online and in online virtual worlds; retail services and retail store services of virtual goods, namely, lamps, air conditioners, cars, sports cars, racing cars, electric vehicles, hybrid vehicles, motors and engines, bicycles, prams, pushchairs

and parts and accessories thereof, safety seats for children for vehicles, parachutes, watches, clocks, alarm clocks and parts and accessories thereof, precious metals and their alloys, bracelets, necklaces, lockets, earrings, tie clips, commemorative medals, cuff links, ankle bracelets, pendants, tiaras, medallions, amulets, decorative charms for cellular phones, key chains, jewellery cases, clasps for jewellery, ornaments of precious metals, coins, commemorative coins, hat ornaments, jewellery, costume jewellery, precious and semi-precious stones, lanyards, trophies, works of art, art objects, statues, statuettes and figurines [statuettes] made of any material, table linen of paper, handkerchiefs of paper, periodicals, visiting cards, photographic albums, stickers, albums for stickers, exercise books, notebooks, paper sheets, note pads, pamphlets, magazines, yearbooks, encyclopaedias, books, brochures, newspapers, periodicals, images, calendars, posters, paintings, identification cards, decalcomanias, diaries, pens, pencils adhesive labels, writing stationery, writing instruments, photographs, adhesives for stationery or household purposes, paintbrushes, typewriters, plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging, lanyards for carrying objects, for use online and in online virtual worlds; retail services and retail store services of virtual goods, namely, handbags, travelling bags and holdalls, rucksacks, vanity cases, toiletry cases, suitcases, briefcases, tags for suitcases, document cases, key cases, pocket wallets, purses, school bags and school backpacks, garment bags and covers for travel, waist bags, leather and imitations of leather, goods made of leather and imitations of leather, card cases [notecases], credit card cases, clothing for pets, collars for pets, bags for carrying animals, shoulder straps, animal skins, luggage and carrying bags, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, wardrobes, sideboards, shelves, chests of drawers, tables, desks, bookcases, seating furniture, couches, chaise longues, armchairs, chairs [seats], footstools, stools, sun chairs, rocking chairs, beds, cushions, mattresses, nap mats [cushions or mattresses], coatstands, umbrella stands, mirrors [looking glasses], picture frames, display stands, coat hangers, cradles, infant beds, baby changing tables, high chairs for babies, booster seats, chests for toys, curtains, Venetian blinds, ornamental plaques, commemorative plates, letter boxes, insulated bottles, cups, coffee cups, mugs, dishes, perfume

vaporizers, goods of terracotta, commemorative objects made of terracotta, vases made of terracotta, candle holders, for use online and in online virtual worlds; retail services and retail store services of virtual goods, namely, ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, textile beach towels, towels, bed linen, bath linen, table linen, clothing, footwear, headgear, accessories for clothing, footwear and headgear, sportswear, sports footwear, belts, gloves, beachwear, underwear, legwear, neckwear, bandanas, layettes [clothing], bibs, backpacks for carrying babies, mini-sleeping bags for babies, laces, buttons, scale model cars and scale model vehicles in general, toy scale model cars and toy scale model vehicles in general, scale model cars for collectors, scale model cars [toys], scale model racing vehicles for collectors, full-size toy vehicle replicas, Christmas trees and relative decorations, for use online and in online virtual worlds; on-line retail store services featuring virtual merchandise, namely, plates and number plates of metal, cutlery, accessories and cases for video games, computer bags and cases, mouse pads, accessories and cases for mobile telephones and smartphones, bracelets, necklaces, lockets, earrings, tie clips, commemorative medals, cuff links, ankle bracelets, pendants, medallions, amulets, decorative charms for cellular phones, key chains, jewellery cases, coins, commemorative coins, hat ornaments, costume jewellery, lanyards, trophies, works of art, art objects, statues, statuettes and figurines [statuettes] made of any material, table linen of paper, handkerchiefs of paper, periodicals, visiting cards, photographic albums, stickers, albums for stickers, exercise books, notebooks, paper sheets, note pads, pamphlets, magazines, yearbooks, encyclopaedias, books, brochures, newspapers, periodicals, images, calendars, posters, paintings, identification cards, decalcomanias, diaries, adhesive labels, writing stationery, writing instruments, photographs, plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging, lanyards for carrying objects; on-line retail store services featuring virtual merchandise, namely, handbags, travelling bags and holdalls, rucksacks, vanity cases, toiletry cases, document cases, key cases, pocket wallets, purses, school bags and school backpacks, garment bags and covers for travel, waist bags, goods made of leather and imitations of leather, card cases [notecases], credit card cases, clothing for pets, collars for pets, bags for carrying animals, umbrellas, parasols, walking sticks, cushions, coatstands,

umbrella stands, mirrors [looking glasses], picture frames, display stands, coat hangers, ornamental plaques, commemorative plates, insulated bottles, cups, coffee cups, mugs, dishes, perfume vaporizers, goods of glass, terracotta, commemorative objects made of terracotta, vases made of terracotta, candle holders; on-line retail store services featuring virtual merchandise, namely, textile beach towels, towels, bed linen, bath linen, table linen, clothing, headgear, accessories for clothing, footwear and headgear, sportswear, sports footwear, belts, gloves, beachwear, underwear, legwear, neckwear, bandanas, layettes [clothing], bibs, backpacks for carrying babies, mini-sleeping bags for babies, scale model cars and scale model vehicles in general, toy scale model cars and toy scale model vehicles in general, scale model cars for collectors, scale model cars [toys], scale model racing vehicles for collectors, full-size toy vehicle replicas, Christmas trees and relative decorations; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; provision of an online marketplace for buyers and sellers of downloadable digital goods authenticated by non-fungible tokens [NFTs]; presentation of goods on communication media, for retail purposes, namely, promoting the goods and services of others by means of operating an on-line shopping mall with links to the retail web sites of others; provision of an online marketplace of non-fungible goods based on blockchain technology for buyers and sellers; provision of an online marketplace and registry for buyers and sellers of digital assets, digital collectibles, digital tokens and non-fungible tokens [NFTs], digital assets and digital collectibles sold as non-fungible tokens [NFTs]; online retail services relating to digital assets, digital collectibles, digital tokens and non-fungible tokens [NFTs]; providing digital collectible services, namely, operating an online marketplace for transactions and registry services using blockchain-based software technology for the sale of digitized assets, collectibles, and non-fungible tokens [NFTs]; providing business information in the field of blockchain technology and virtual currencies; advertising consultancy in the field of blockchain technology and cryptocurrency; advertising services for the promotion of virtual goods of others; demonstration of virtual goods of others for advertising purposes; business administration consultancy in the field of virtual reality technology; business management consultancy in the field of virtual reality technology;

conducting virtual automobile trade show exhibitions on-line; organizing and conducting virtual events, namely, virtual exhibitions, virtual fairs and virtual shows in the field of automobiles for commercial, promotional and advertising purposes on-line.

Class 41 Entertainment services in the nature of providing on-line, non-downloadable virtual goods, namely perfumery, soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions, plates and number plates of metal, cutlery, razors, video games, accessories and cases for video games, eyeglasses, sunglasses, protective clothing, protective footwear, computers, computer bags and cases, mouse pads, mobile telephones, smartphones, accessories and cases for mobile telephones and smartphones, smartwatches, diving suits, divers' masks, gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming, fire-extinguishing apparatus, for use in virtual environments; entertainment services in the nature of providing on-line, non-downloadable virtual goods, namely lamps, air conditioners, cars, sports cars, racing cars, electric vehicles, hybrid vehicles, motors and engines, bicycles, prams, pushchairs and parts and accessories thereof, safety seats for children for vehicles, parachutes, watches, clocks, alarm clocks and parts and accessories thereof, precious metals and their alloys, bracelets, necklaces, lockets, earrings, tie clips, commemorative medals, cuff links, ankle bracelets, pendants, tiaras, medallions, amulets, decorative charms for cellular phones, key chains, jewellery cases, clasps for jewellery, ornaments of precious metals, coins, commemorative coins, hat ornaments, jewellery, costume jewellery, precious and semi-precious stones, lanyards, trophies, works of art, art objects, statues, statuettes and figurines [statuettes] made of any material, table linen of paper, handkerchiefs of paper, periodicals, visiting cards, photographic albums, stickers, albums for stickers, exercise books, notebooks, paper sheets, note pads, pamphlets, magazines, yearbooks, encyclopaedias, books, brochures, newspapers, periodicals, images, calendars, posters, paintings, identification cards, decalcomanias, diaries, pens, pencils, adhesive labels, writing stationery, writing instruments, photographs, adhesives for stationery or household purposes, paintbrushes, typewriters, plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging, lanyards for carrying objects, for use in

virtual environments; entertainment services in the nature of providing on-line, non-downloadable virtual goods, namely handbags, travelling bags and holdalls, rucksacks, vanity cases, toiletry cases, suitcases, briefcases, tags for suitcases, document cases, key cases, pocket wallets, purses, school bags and school backpacks, garment bags and covers for travel, waist bags, leather and imitations of leather, goods made of leather and imitations of leather, card cases [notecases], credit card cases, clothing for pets, collars for pets, bags for carrying animals, shoulder straps, animal skins, luggage and carrying bags, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, wardrobes, sideboards, shelves, chests of drawers, tables, desks, bookcases, seating furniture, couches, chaise longues, armchairs, chairs [seats], footstools, stools, sun chairs, rocking chairs, beds, cushions, mattresses, nap mats [cushions or mattresses], coatstands, umbrella stands, mirrors [looking glasses], picture frames, display stands, coat hangers, cradles, infant beds, baby changing tables, high chairs for babies, booster seats, chests for toys, curtains, Venetian blinds, ornamental plaques, commemorative plates, letter boxes, insulated bottles, cups, coffee cups, mugs, dishes, perfume vaporizers, goods of terracotta, commemorative objects made of terracotta, vases made of terracotta, candle holders, for use in virtual environments; entertainment services in the nature of providing on-line, non-downloadable virtual goods, namely ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, textile beach towels, towels, bed linen, bath linen, table linen, clothing, footwear, headgear, accessories for clothing, footwear and headgear, sportswear, sports footwear, belts, gloves, beachwear, underwear, legwear, neckwear, bandanas, layettes [clothing], bibs, backpacks for carrying babies, mini-sleeping bags for babies, laces, buttons, scale model cars and scale model vehicles in general, toy scale model cars and toy scale model vehicles in general, scale model cars for collectors, scale model cars [toys], scale model racing vehicles for collectors, full-size toy vehicle replicas, Christmas trees and relative decorations, for use in virtual environments; entertainment services in the nature of providing on-line, non-downloadable virtual content featuring perfumery, soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions, plates and number plates of metal, cutlery, razors, video games, accessories and cases for video games, eyeglasses, sunglasses, protective clothing, protective footwear,

computers, computer bags and cases, mouse pads, mobile telephones, smartphones, accessories and cases for mobile telephones and smartphones, smartwatches, diving suits, divers' masks, gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming, fire-extinguishing apparatus for use online and/or in virtual environments; entertainment services in the nature of providing on-line, non-downloadable virtual content featuring lamps, air conditioners, cars, sports cars, racing cars, electric vehicles, hybrid vehicles, motors and engines, spare parts and accessories for automobiles and vehicles, bicycles, prams, pushchairs and parts and accessories thereof, safety seats for children for vehicles, parachutes, watches, clocks, alarm clocks and parts and accessories thereof, precious metals and their alloys, bracelets, necklaces, locket, earrings, tie clips, commemorative medals, cuff links, ankle bracelets, pendants, tiaras, medallions, amulets, decorative charms for cellular phones, key chains, jewellery cases, clasps for jewellery, ornaments of precious metals, coins, commemorative coins, hat ornaments, jewellery, costume jewellery, precious and semi-precious stones, lanyards, trophies, works of art, art objects, statues, statuettes and figurines [statuettes] made of any material, table linen of paper, handkerchiefs of paper, periodicals, visiting cards, photographic albums, stickers, albums for stickers, exercise books, notebooks, paper sheets, note pads, pamphlets, magazines, yearbooks, encyclopaedias, books, brochures, newspapers, periodicals, images, calendars, posters, paintings, identification cards, decalcomanias, diaries, pens, pencils, adhesive labels, writing stationery, writing instruments, photographs, adhesives for stationery or household purposes, paintbrushes, typewriters, plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging, lanyards for carrying objects, for use online and in virtual environments; entertainment services in the nature of providing on-line, non-downloadable virtual content featuring handbags, travelling bags and holdalls, rucksacks, vanity cases, toiletry cases, suitcases, briefcases, tags for suitcases, document cases, key cases, pocket wallets, purses, school bags and school backpacks, garment bags and covers for travel, waist bags, leather and imitations of leather, goods made of leather and imitations of leather, card cases [notecases], credit card cases, clothing for pets, collars for pets, bags for carrying animals, leashes, shoulder straps, animal skins, luggage and carrying bags,

umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, wardrobes, sideboards, shelves, chests of drawers, tables, desks, bookcases, seating furniture, couches, chaise longues, armchairs, chairs [seats], footstools, stools, sun chairs, rocking chairs, beds, cushions, mattresses, nap mats [cushions or mattresses], coatstands, umbrella stands, mirrors [looking glasses], picture frames, display stands, coat hangers, cradles, infant beds, baby changing tables, high chairs for babies, booster seats, chests for toys, curtains, Venetian blinds, ornamental plaques, commemorative plates, letter boxes, insulated bottles, cups, coffee cups, mugs, dishes, perfume vaporizers, goods of terracotta, commemorative objects made of terracotta, vases made of terracotta, candle holders, for use online and/or in virtual environments; entertainment services in the nature of providing on-line, non-downloadable virtual content featuring ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, textile beach towels, towels, bed linen, bath linen, table linen, clothing, footwear, headgear, accessories for clothing, footwear and headgear, sportswear, sports footwear, belts, gloves, beachwear, underwear, legwear, neckwear, bandanas, layettes [clothing], bibs, backpacks for carrying babies, mini-sleeping bags for babies, laces, buttons, scale model cars and scale model vehicles in general, toy scale model cars and toy scale model vehicles in general, scale model cars for collectors, scale model cars [toys], scale model racing vehicles for collectors, full-size toy vehicle replicas, Christmas trees and relative decorations for use online and in virtual environments; entertainment services, namely, providing on-line digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays, and skins for use in virtual environments; entertainment services, namely, providing virtual environments in which users can interact for recreational, leisure, or entertainment purposes; entertainment services, namely, providing an online environment featuring streaming of entertainment content and live streaming of entertainment events; entertainment services in the nature of organizing, arranging, and hosting virtual performances and social entertainment events; entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual art works, photographs, images, animation, and videos for use in virtual environments; entertainment services, namely, providing an on-line virtual environment for trading virtual collectibles, virtual goods, digital

files, 3D assets, and tokens; providing online non-downloadable digital collectibles, namely, art, photographs, images, animation, and video; entertainment services, namely, providing virtual environments in which users can consume virtual food and drinks; entertainment services, namely, providing online augmented reality game environments; interactive entertainment services, namely, providing virtual environments in which users can interact for recreational, leisure or entertainment purposes; interactive online entertainment, namely, providing virtual environments in which users can interact through social games for recreational, leisure or entertainment purposes; video game entertainment services, namely, providing non-downloadable video games via a website; virtual reality game services provided on-line from a computer network; virtual reality and interactive game services provided online from a global computer network and through various wireless networks and electronic devices; entertainment services, namely, providing online downloadable game software and online video games; game services, namely, video game services in the nature of organizing and conducting video game tournaments; online video game services; video game services in the nature of live performances by video game players; online gaming services in the nature of computer game tournaments; game services provided online from a computer network; entertainment services, namely, providing online electronic games, providing non-downloadable computer games and video games, audio-visual content in the nature of music, films, videos, and other multimedia materials via a website; multimedia entertainment software publishing services; providing on-line digital publications in the nature of non-fungible tokens; publication of texts, other than publicity texts, in a virtual environment; providing online electronic publications, not downloadable, in a virtual environment in the field of augmented reality; augmented reality video game production for entertainment purposes; virtual reality video game production for entertainment purposes; multimedia entertainment software production and publishing services; entertainment services in the nature of production and post-production services of multimedia entertainment content in the field of video games; providing online non-downloadable images of avatars and characters for use in virtual environments via online network; providing on-line non-

	downloadable video and audio recordings in the field of computer games and video games; organizing, arranging, and conducting virtual competitions, virtual events, virtual trade fairs and virtual exhibitions for entertainment, educational and cultural purposes in the field of computer game design and computer software development; providing an on-line computer database in the field of virtual vehicle customization for entertainment purposes; providing information on-line relating to virtual vehicle customization for entertainment purposes; virtual training services in the fields of software development and software editing; amusement and theme park services provided in a virtual environment.
出願日	2022 年 9 月 19 日
登録日	2025 年 9 月 29 日
ステータス	登録

2. 5 ヒアリング先から得たユーザーの意見など

- 仮想商品又は仮想空間における役務の出願件数に関する公開の統計は確認されなかった。
- 個人的な経験としては、仮想商品及び仮想空間における役務に係る商標出願件数は、2020 年から 2023 年にかけて着実に増加したが、その後は横ばいの傾向にある。こうした動向の背景には、仮想空間における事業の拡大に伴い、現実の商品や役務のブランド所有者が講じた権利保護策があると考えられる。具体的には、仮想空間における商標権の保護を図るとともに、第三者による類似商標の権利化を未然に防止するため、同種の仮想商品・仮想空間における役務を指定商品・役務とする防御的、あるいは将来の使用を見越した出願が行われたものと推測される。

3. 欧州 (EUIPO)

3. 1 仮想空間における商標に関連する規定

EUIPO は「商標ガイドライン」の「Part B Examination (審査)」 「Section 3 Classification (分類)」 「4.4 Virtual goods, services in virtual environments and NFTs (仮想空間における仮想商品、仮想役務及び NFT)」⁴⁵⁴において、運用上の指針を示している。

3. 2 仮想空間における商品又は役務の分類

(1) 商品

「仮想商品」とは、オンライン環境又は仮想環境における取引の過程で使用されることを意図した、非物理的な商品をいう。これには、例えば次のようなものが含まれる。

① 現実世界の商品を単に表すもの

(例：仮想フルーツ—オンラインゲーム内のスーパーマーケットをより現実的に見せるための、果物のデジタル画像)

② 現実世界の商品を表し、その機能を模倣するもの

(例：仮想フルーツ—アバターによって何らかの形で「食べられる」果物のデジタル画像)

③ 現実世界に対応物を有しない物体を表すもの

(例：仮想タイムマシン)

「仮想商品 (Virtual goods)」という用語は、明確性と正確性を欠くため、商品又は商品の種類が特定されない限り (例：「仮想商品、すなわち仮想被服」、分類上受け入れられない。

この点については、第 35 類における小売役務の対象物の特定に関する原則と同様に取り扱われる。すなわち、個々の商品を列挙する代わりに、商品の種類を表示すれば足りる (例：「仮想口紅、仮想マスカラ、仮想アイライナー」と列挙する代わりに、「仮想化粧品」と指定することができる)。これにより、過度に長い商品リストを回避することができる。

また、商品の種類にかかわらず、特定の仮想商品は本質的にデジタルコンテンツで構成されるため、対応する現実世界の商品が属する類ではなく第 9 類に属する。

例えば、「仮想被服」は第 9 類に属し、第 25 類 (被服) には属さない。さらに、分類上、仮想商品が現実世界の商品の中核的な特徴又は機能を模倣している場合が多いとしても、それらが同一の性質、機能又は目的を有することを意味するものではない。

第 9 類の「仮想被服」は、アバターに「着せる」 (被服のデジタル画像を適用する) ために使用され得るが、第 25 類の現実の被服 (人が身体を覆うために通常着用する衣類) と同一の目的を有するものではない。

また、明確性及び正確性の要件は、仮想商品について具体的なデジタル形態の特定 (例：デジタルファイル、ダウンロード可能なソフトウェアなど) まで要求するものではない。当局及び経済活動主体が商品を理解する上で、そこまでの詳細さは必要とされないためである。ゆえ

⁴⁵⁴ EUIPO, Trade mark guidelines, Part B, Section 3, 4.4 Virtual goods, services in virtual environments and NFTs, May 1, 2025, <https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2215355/trade-mark-guidelines/4-4-virtual-goods-services-in-virtual-environments-and-nfts>, last visited March 16, 2026.

に、具体的な形態を明記しない用語も受け入れられる。⁴⁵⁵

EUIPO が公開している、商標出願前に採用可能な商品・役務を検索することが可能なツールである「TMclass」⁴⁵⁶を確認すると、以下のような用語が受け入れられている。

- ダウンロード可能な仮想被服 (Downloadable virtual clothing)
- 仮想環境用のダウンロード可能なアプリケーションソフトウェア (Downloadable application software for virtual environments)

(2) 役務

「仮想空間における役務」には、例えば次のようなものが含まれ得る。

- ① 現実世界の役務が、オンライン又は仮想空間を通じて提供されるもの
- ② 仮想空間向けに特別に開発された役務であって、現実世界の役務をオンライン又は仮想空間上で再現するもの
- ③ 仮想空間向けに特別に開発された役務であって、現実世界に対応する役務を有しないもの

仮想空間における役務は、その役務の本質的性質に基づいて決定される。これは、役務の提供手段や場所がその目的や結果に変化を与えない限り、原則として分類に影響を及ぼさないとする「ニース分類第 12 版 (2025 年版)」の一般注釈 (General Remarks) と整合するものである。例えば、仮想空間を通じて提供される「教育」は、提供手段や場所がその目的や結果に変化を与えないため、第 41 類に属することとなる。

現実世界の役務を仮想空間で再現する場合も、現実世界への影響を考慮した「役務の本質的性質」に基づいて分類が決定される。そのため、再現の事実のみで現実世界の役務と同じ区分に属するとは限らない。例えば、アバターを移動させる役務や仮想の飲食物の提供は、物理的な輸送や栄養補給といった現実世界と同じ結果をもたらさないため、輸送の役務 (第 39 類) や飲食物の提供 (第 43 類) には該当せず、娯楽目的の役務として第 41 類に分類される。⁴⁵⁷

3. 3 仮想空間における商品又は役務の類否

(1) 登録段階での仮想空間における商品・役務の類否

仮想商品とは、オンライン又は仮想空間における取引の過程で使用されることを意図した非物理的な商品をいう。例えば、仮想商品には、以下のいずれかに該当するデジタル画像ファイル又はコンピュータソフトウェアが含まれ得る。

- ① 現実世界の商品を単に表すもの
- ② 現実世界の商品を表し、その機能を再現するもの

⁴⁵⁵ EUIPO, Trade mark guidelines, Part B, Section 3, 4.4.1 Virtual goods, May 1, 2025,

<https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2215360/trade-mark-guidelines/4-4-1-virtual-goods>, last visited March 16, 2026.

⁴⁵⁶ EUIPO, TMclass, <https://tmclass.tmdn.org/ec2/>, last visited March 16, 2026.

⁴⁵⁷ EUIPO, Trade mark guidelines, Part B, Section 3, 4.4.2 Services in virtual environments, May 1, 2025,

<https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2215367/trade-mark-guidelines/4-4-2-services-in-virtual-environments>, last visited March 16, 2026.

③現実世界に対応物を有しない物体を表すもの

(商標ガイドライン「Part B 審査」「Section 3 分類」「Chapter 4.4 仮想空間における商品又は役務及び NFT」参照)。

仮想商品が現実世界の商品を表し、又はその機能を再現しているという事実のみをもって、当該仮想商品が現実世界の対応する商品と同一であると評価されることはない。もっとも、これらの商品間に類似性が認められる可能性はあり、その有無は判断されなければならない。

商品及び役務の類似性の程度は法律上の問題であり、職権により当局 (EUIPO) が判断すべき事項である。

ただし、商品及び役務の比較に当たって、当局は、当事者によって提出された事実、証拠及び主張に基づいて審査を行わなければならない (EUTMR 第 95 条(1)。さらに、当局は周知の事実を考慮しなければならない(2013 年 7 月 3 日、T-106/12、Alpharen 事件、EU:T:2013:340)。

仮想商品とこれに対応する現実世界の商品との比較は、新たな状況において既存の判断基準を適用することを伴う。したがって、当該商品がいかなる点において類似するといえるのかを示す主張及び証拠を当事者が提出することが極めて重要である。

一般論としては、その判断結果は、当事者が、仮想商品と現実世界の商品との関係が Canon 事件において示された基準を満たすことを立証できるか否か、又は事案の特性に照らして他の関連要素が適用され得るか否かに左右されることになる。考慮すべき関連要素には、特に次のものが含まれる。

- 問題となる現実世界の商品について、その製造者が仮想商品も製造すること、又はその逆が、通常行われているか否か。これは、商品の種類、関係する産業分野及び関連市場における一般的な商慣行により異なり得るものであり、これらの慣行は時の経過とともに変化し得る。
- 現実世界の商品とこれに対応する仮想商品とが、同一の機能及び目的を有するか否か(例えば、第 16 類の印刷物と第 9 類の仮想出版物は、同一の目的を有する)。商標ガイドライン「Paragraph 3 商品及び役務の類似性」に定義される、類似性を示すその他の要素が適用されるか否か。

一般原則に照らすと、これらの関連基準の一部は相互に関連し得る。したがって、商品及び役務の類似性を判断するに当たっては、両者の関係の特徴付けるすべての関連要素を総合的に考慮しなければならない。⁴⁵⁸

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

⁴⁵⁸ EUIPO, Trade mark guidelines, Part C, Section 2, Chapter 2, 5 Annex II: Specific industries, 5.9 Virtual goods versus real-world goods, May 1, 2025, <https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2216133/trade-mark-guidelines/5-9-virtual-goods-versus-real-world-goods>, last visited March 16, 2026.

- EUIPO は、(商品の) 性質、(想定される使用) 目的、使用方法、補完性、競合性、流通経路、関連公衆、及び商品・役務の通常の出所を考慮するという、従来の類否判断における標準的な基準 (Canon 事件で示された要素) を適用している。
- Canon 事件で示された要素は、評価されるのが仮想世界の要素なのか現実世界の要素なのかにかかわらず、類否を評価するための主要な要素である。
- EUIPO は、現実世界の商品の製造者が仮想の対応物を製造することが一般的であるかどうか、及び商品が仮想であるか有形であるかにかかわらず同じ機能を有するかどうかを考慮することも提案している。それを立証する証拠が要求される。
- 実際には、これは仮想商品とその物理的な対応物との間に類似性を見いだすための高いハードルとなっている。ブランドを仮想の模倣品から保護するために、所有者は、現実と仮想の両方の対応物においてブランドが保護されるように、仮想の対応物をカバーするための追加の登録を求めることが推奨される。
- メタバース (仮想空間) は新しい分野であるため、類否判断は通常の商品よりも更に証拠に基づいて行われる可能性がある。EUIPO は現在、メタバース (仮想空間) 内の商品が消費者によってどのように認識されているかについて、性急な結論を出すことに消極的であるように見える。とはいえ、現実世界で対応する商品についての認識は、特に消費者の認識において類似していることを証拠が示している場合、評価において考慮され得る。

なお、EU では、相対的拒絶理由について審査は行われず、異議申立てがされた場合に判断されることになる。⁴⁵⁹

EU 商標規則⁴⁶⁰第 8 条(1)(b)において、異議申立てがされた場合、以下に該当する EU 商標出願は登録されない旨を規定している。

「商標が先の商標と同一又は類似し、かつ、両商標の指定商品又は指定役務が同一又は類似するために、先の商標が保護されている地域の公衆の間で混同のおそれがある場合。この混同のおそれには、先の商標との連想のおそれを含む。」

また、審査においては、混同のおそれの有無は、複数の要素を踏まえ、以下の手順に沿って判断される。

- 商品及び役務の比較
- 関連する需要者及びその注意力の程度
- 標章の比較

⁴⁵⁹ EUIPO, Trade mark guidelines, Part C, Section 0 Introduction, May 1, 2025, <https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/1787520/trade-mark-guidelines/section-0-introduction>, last visited March 16, 2026.

⁴⁶⁰ EUR-Lex, Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj/eng>, last visited March 16, 2026.

- 先行商標の識別力
- その他の要素
- 混同のおそれの総合判断⁴⁶¹

- 仮想空間で提供され、かつ現実世界へ直接的な影響を及ぼさない役務は、ニース分類の第 41 類に属する。これに基づけば、「娯楽のための仮想空間における模擬旅行の実施」と「娯楽のための仮想空間における模擬レストランの提供」は、互いに類似するものとなるのではないか。両者は、その性質や（使用）目的、使用方法、補完性、競合関係、流通経路、関連公衆及び役務の一般的な出所が同一である可能性が高いからである。
- 第 9 類同士（例：仮想自動車と仮想家具）の類否に関しては、EUIPO を含む誰にとっても類否判断は困難である。双方が仮想世界に存在し、ユーザーにとっての「娯楽」という目的以外に異なる用途がないという根拠に基づけば「類似」と判断される可能性があるが、現時点では適切に確立された基準はない。EUIPO は、消費者が双方の製品をどのように解釈・区別するかについて、当事者に証拠の提出を求めるであろう。

（２）権利行使段階での仮想空間における商品又は役務の類否

EU 商標規則第 9 条において、以下の同条(2)(b)に該当する場合には、EU 商標権者は、第三者による使用（侵害行為）を防止する権利を有する旨規定されている。

「(第三者の使用する) 標章が EU 商標と同一又は類似であり、かつ、EU 商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品や役務について使用されるものであって、それによって公衆の間に混同のおそれが生じる場合。なお、混同のおそれには連想のおそれも含まれる。」

- （以下は、仮想空間における商品又は役務同士の商標権侵害の考え方についての問いに対する回答）
（第三者による商標権）侵害に該当する使用を規制する法令は、同一又は類似の商標出願に対する異議申立時に適用される法令と同様の構造となっている。したがって、同一又は混同のおそれの評価（判断基準）は、ほぼ同じである。類否を評価する商品又は役務が仮想空間に存在しているという事実によって、（類否の）分析が変わるわけではない。つまり、商標の本質的な機能、すなわち、関連する商品又は役務（それが仮想空間におけるものであるか否かにかかわらず）の出所を識別する能力（機能）が、第三者の標章によって悪影響を受けているか（害されているか）どうかを問う必要がある。

⁴⁶¹ EUIPO, Trade mark guidelines, Part C, Section 2, Chapter 1, 4.2 List of factors for assessing the likelihood of confusion, May 1, 2025,

<https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2227748/trade-mark-guidelines/4-2-list-of-factors-for-assessing-the-likelihood-of-confusion>, last visited March 16, 2026.

- 物理的な世界の商品と仮想商品（の類似）を評価する場合にも同じことが当てはまるが、これに反することを立証する十分な証拠がない限りは、これらの商品間に類似性が認められる可能性はかなり低いと考えられる。
- 物理的商品の先行登録商標と仮想商品・役務との類否に関する判例は、英国及び EU において未だ黎明期にある。しかし、物理的商品同士の侵害評価に関する既存の判例から、デジタル商品にも適用可能な有用なガイドラインを見いだすことができる。

Adam Opel AG 対 Autec AG 事件⁴⁶²では、同一の標章が玩具の自動車に使用されていても、自動車及び玩具の双方について登録された先行商標を侵害しないと判断されたが、これは、当該玩具が Cartronic 及び Autec という玩具メーカーのブランド名の下で販売されており、自動車メーカーの製品であると消費者が認識するおそれがないとされたためである。さらに、ドイツ市場では複数の事業者が自動車の玩具版を供給しており、消費者が玩具と実物の自動車とを取引上関連付けないという一般的な市場慣行が存在することも考慮された。したがって、本件の結論は当該事案の具体的事実及びドイツ市場の状況に依拠するものであり、同様に仮想商品及び役務に関する事件についても、提出される証拠によって示される市場状況に応じて、事実認定に基づき結論が左右されることになる。

3. 4 仮想空間における商標に関連した事例

（1）仮想空間における商標の拒絶・登録例

①登録例

■事例 1：CROCS

出願番号	018640059 ⁴⁶³
商標	CROCS
区分	第 9 類, 第 35 類, 第 41 類, 第 42 類（仮想空間関連は第 9 類, 第 35 類, 第 41 類）
商品又は役務 （仮想空間関連を含む区分のみ抜粋）	Class 9 Downloadable digital media, namely, digital assets and digital collectibles in the form of downloadable multimedia files containing artwork, text, audio and video featuring footwear,

⁴⁶² Adam Opel AG v. Autec AG, Case C-48/05, [2007] ETMR 33 (CJEU 2007),

<https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/download/PR/EN/2d728c10-373c-4f80-93ca-d43b5c0558f8.pdf?app=caselaw&trTypeDoc=Human&sourceLang=de>, last visited March 16, 2026.

⁴⁶³ EUIPO, TMview, Application number 18640059,

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000018640059>, last visited March 16, 2026.

	clothing, clothing accessories and charms for decorating footwear, clothing, bags and clothing accessories, authenticated by digital tokens in the nature of nonfungible tokens (NFTs); Downloadable virtual goods created with blockchain-based software technology and smart contracts, in the nature of footwear, clothing, bags, clothing accessories and charms for decorating footwear, clothing, bags and accessories; Downloadable computer software for creating, managing, storing, accessing, sending, receiving, exchanging, validating and selling digital assets, digital collectibles, digital tokens and non-fungible tokens (NFTs); recorded media; downloadable media; digital assets software incorporating NFTs (Non fungible tokens); downloadable software; downloadable computer software for blockchain technology; downloadable software for the creation of non-fungible tokens for the authentication of images, graphics, artwork, audio, video, and/or multimedia content. Class 35 Retail store services and online retail services in connection with virtual goods, namely footwear, clothing, bags, clothing accessories and charms for decorating footwear, clothing, bags and accessories; Provision of an online marketplace and registry for buyers and sellers of digital assets and digital collectibles, namely virtual footwear, clothing, bags, clothing accessories and charms for decorating footwear, clothing, bags and clothing accessories authenticated by non-fungible tokens (NFTs); Event marketing. Class 41 Entertainment and amusement, namely, provision of online non-downloadable virtual goods for use in virtual environments in the nature of footwear, clothing, bags, clothing accessories and charms for decorating footwear, clothing, bags and accessories; entertainment, sporting, arts and cultural activities; Organising, arranging and conducting of entertainment, sporting, arts and cultural events; entertainment services; Providing temporary use of non-downloadable digital media namely, digital assets and digital collectibles, in the form images, graphics, artwork, audio, video, and/or multimedia content authenticated by non-fungible tokens (NFTs).
出願日	2022 年 1 月 17 日

登録日	2024 年 1 月 23 日
ステータス	登録

■事例 2 : KIEHL'S

出願番号	018652481 ⁴⁶⁴
商標	KIEHL'S
区分	第 3 類, 第 9 類, 第 35 類, 第 41 類 (仮想空間関連は第 9 類, 第 35 類, 第 41 類)
商品又は役務 (仮想空間関連のもののみ抜粋)	Class 9 Downloadable virtual goods, namely, computer programs in relation to perfumery, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations; hair care preparations and hair color preparations for use online and in online virtual worlds; downloadable computer software for interactive games for use via a global computer network and through various wireless networks and electronic devices; downloadable software for engaging in social networking and interacting with online communities; downloadable software for accessing and streaming multimedia entertainment content; downloadable software for providing access to an online virtual environment; downloadable computer software for the creation, production and modification of digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays and skins for access and use in online environments, virtual online environments, and extended reality virtual environments; near field communication tokens; downloadable mobile application software for ordering perfumery, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations, hair care preparations and hair color preparations; near field communication tags for interacting with mobile applications to obtain information concerning perfumery, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations, hair care preparations and hair color preparations; near field communication tags for marketing and

⁴⁶⁴ EUIPO, TMview, Application number 18652481,

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000018652481>, last visited March 16, 2026.

	authentication of perfumery, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations, hair care preparations and hair color preparations. Class 35 retail store services in relation to virtual goods, namely, perfumery, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations, hair care preparations and hair color preparations for use online; on-line retail store services in relation to virtual merchandise, namely, perfumery, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations, hair care preparations and hair color preparations. Class 41 Providing an interactive website for virtual reality game services; Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual perfumery, toiletries, cosmetics, make-up, skincare preparations, body care preparations and face care preparations, hair care preparations and hair color preparations, digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays, and skins for use in virtual environments; virtual reality and interactive game services provided online from a global computer network and through various wireless networks and electronic devices; entertainment services, namely, providing virtual environments in which users can interact for recreational, leisure, or entertainment purposes; entertainment services, namely, providing an online environment featuring streaming of entertainment content and live streaming of entertainment events; entertainment services in the nature of organizing, arranging, and hosting virtual performances and social entertainment events.
出願日	2022 年 2 月 11 日
登録日	2022 年 6 月 11 日
ステータス	登録

■事例 3 : PIRELLI

出願番号	018605126 ⁴⁶⁵

⁴⁶⁵ EUIPO, TMview, Registration number 18605126,

商標	
区分	第 9 類, 第 16 類, 第 35 類, 第 41 類, 第 42 類 (仮想空間関連は第 9 類, 第 35 類, 第 41 類, 第 42 類)
商品又は役務 (仮想空間関連のもののみ抜粋)	Class 9 downloadable virtual goods, namely, computer programs for the creation and trade of digital collectibles using blockchain-based software technology, featuring personalized information in the field of automotive industry, arts, entertainment, sports and popular culture; downloadable digital media, namely, digital collectibles created with blockchain-based software technology, in the nature of personalized photos, images, and videos, and virtual experiences in the field of automotive industry, arts, entertainment, sports and popular culture; downloadable computer software for managing digital collectible services, a market for transactions, and a registry using blockchain-based software technology for digital collectibles featuring information, photos, videos, and experiences in the field of automotive industry, arts, entertainment, sports and popular culture; digital materials, namely, non-fungible tokens (NFT) featuring tires, wheels and rims, art and creative works; digital materials, namely unique units of data each representing a unique creative work in the field of automotive industry, sports and popular culture; non-fungible tokens (NFT), enabling the trading of digital assets and creations on computer software platforms; virtual vehicles for locomotion by land, water and parts thereof, namely cars, motorcycles, bicycles, inflatable boats, dinghies, tyres, rims and wheels to be used in virtual worlds and/or virtual environments; virtual jewellery and watches, namely jewellery and watches to be worn in virtual worlds and/or virtual environments; virtual art, namely art to be seen in virtual worlds and/or virtual environments; full virtual bags, including, all-purpose sports and athletic bags, overnight bags, book bags, tote bags, travelling bags; virtual backpacks; virtual handbags; virtual luggage, namely suitcases; virtual purses; virtual brief cases; virtual travel bags; virtual duffel bags; and virtual cloth shopping bags; virtual beach bags, virtual school

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000018605126> ,last visited March 16, 2026.

bags; virtual garment bags for travel; virtual shoulder belts; virtual fitted belts for luggage, virtual tie cases; virtual straps for luggage; virtual overnight cases; virtual clutch bags; virtual travel kit bags sold empty; virtual suitcases with wheels attached; virtual billfolds; virtual wallets, virtual pocket wallets, virtual change purses, virtual coin purses, virtual key cases, virtual leather credit card cases; virtual combined money and credit card holders; virtual card cases, virtual cosmetic cases sold empty, virtual cases and holders for cosmetic articles; virtual cases for manicure-sets; virtual beauty-cases for storing cosmetics; virtual umbrellas; all the above goods to be worn in virtual worlds and/or virtual environments; virtual clothing namely virtual clothing for men, women and children and infants namely, virtual shirts, virtual golf shirts, virtual t-shirts, virtual polo shirts, virtual knit tops, virtual woven tops, virtual sweatshirts, virtual tank tops, virtual sweaters, virtual hoodies, virtual cardigans, virtual blouses, virtual jerseys, virtual turtle-necks, virtual shorts, virtual sweatpants, virtual warm-up suits, virtual costumes, virtual blazers, virtual sportswear, virtual sport coats, virtual trousers; virtual clothing namely virtual jeans, jumpsuits, virtual skirts, virtual dresses, virtual wedding dresses, virtual suits, virtual overalls, virtual jumpers, virtual vests, virtual jackets, virtual coats, virtual raincoats, virtual parkas, virtual ponchos; virtual swimwear, virtual bikinis, virtual swim trunks, virtual overcoats, virtual rainwear, virtual wind resistant jackets, virtual sleepwear, virtual pajamas, virtual bathrobes, virtual underwear, virtual lingerie, virtual boxer shorts, virtual belts (clothing), virtual belts made of leather (for clothing), virtual ties; virtual headgear including virtual hats, virtual wool hats, virtual beanies, virtual caps, virtual visors, virtual headbands (clothing), virtual ear muffs (clothing); virtual scarves, virtual shawls, virtual wristbands, virtual cloth bibs; virtual footwear, virtual gym shoes, virtual sneakers, virtual socks, virtual stockings, virtual hosiery, virtual shoes, virtual boots, virtual beach shoes, virtual sandals, virtual slippers, virtual pumps [footwear], virtual high-heeled shoes, virtual espadrilles, virtual slip-on shoes; virtual gloves (clothing); virtual sashes for wear; virtual wet suits for water-skiing; virtual wet suits for surfing; virtual maniples; virtual sleep masks; virtual wedding clothing; all the above goods to be worn in virtual worlds and/or virtual environments.

	Class 35 online retail store services related to physical and virtual perfumery, cosmetics, article of clothing, footwear, headgear, fashion accessories, eyewear, jewellery, watches, horological and chronometric instruments, parts of vehicles, art, graphic reproductions of advertising, real-time snapshots of automotive races, moments of races, photos and video clips, for use in online virtual world; sales of digital art and creative works in the field of automotive industry, sports and popular culture. Class 41 providing on-line digital publications in the nature of non-fungible tokens in the field of digital art via the internet; entertainment services, namely, provision of GIF images for use in virtual environments; exhibition of digital art and creative works in the field of automotive industry, sports and popular culture. Class 42 Software development, programming and implementation; design of virtual tire factory, tire warehouse and point of sales; design of virtual tires, wheels and rims; design of virtual vehicles for locomotion by land and water; providing temporary use of online non-downloadable software for use in electronically trading, storing, sending, receiving, accepting and transmitting digital currency, crypto-collectibles, non-fungible tokens and other application tokens, and managing digital transactions; software as a service (saas) and platform as a service (paas) featuring software for use in connection with providing a digital platform for navigating digital art, crypto-collectibles, non-fungible tokens and other application tokens, and non-fungible token marketplaces and auctions; providing online non-downloadable software for providing access to cryptocollectibles, non-fungible tokens and other application tokens; electronic storage of digital photographs and videos; creating non-fungible tokens art and artworks in the field of automotive industry, sports and popular culture; design of artwork.
出願日	2021 年 11 月 19 日
登録日	2022 年 9 月 28 日
ステータス	登録

②拒絶事例

■事例 1 : Glashütte ORIGINAL

商標番号	018727034 ⁴⁶⁶
商標	
区分	第 9 類, 第 35 類, 第 41 類 (時計 (腕時計、置き時計、クロノメーター等) 及びその付属品に関連する仮想商品・役務)
商品又は役務 (仮想空間関連のもののみ抜粋)	Class 9 downloadable virtual goods, namely computer programs featuring the following goods: Eyewear, Clothes - articles, Headwear and headgear, Bags, Umbrellas, Change purses, Belts, Perfumes, pens, Personal organisers, jewelry, Cuff links, key fobs, and Accessories for the aforesaid goods for use online and in online virtual worlds; downloadable virtual goods, namely Works of art and accessories therefor for use online and in online virtual worlds; Downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens (NFTs); Downloadable digital and virtual goods created using blockchain technology, namely Eyewear, Clothes - articles, Headwear and headgear, Bags, Umbrellas, Change purses, Belts, Perfumes, pens, Personal organisers, jewelry, Cuff links, key fobs, Works of art and accessories therefor for use online and in online virtual worlds; Security tokens [encryption devices]. Class 35 Retail services in relation to the following goods: Virtual goods, namely Optical goods, Clothing, Headgear, Bags, Umbrellas,, Purses, Belts, Perfumes, Fountain pens, Personal diaries, Jewellery, Cufflinks, Key fobs, and related accessories, The aforesaid goods for use online; Retail services in relation to the following goods: Virtual goods, namely Objects d'art and related accessories, The aforesaid goods for use online; online retail outlet services, in relation to the following goods: virtual merchandise,

⁴⁶⁶ EUIPO, eSearch Case Law, Glashütte ORIGINAL (fig.), ,

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20230929_R0773_2023-5_018727034 ,last visited March 16, 2026.

	namely Optical goods, Clothing, Headgear, Bags, Umbrellas,, Purses, Belts, Perfumes, Fountain pens, Personal diaries, Jewellery, Cufflinks, Key fobs and related accessories, The aforesaid goods for use online; online retail outlet services, in relation to the following goods: virtual merchandise, Namely craft objects and related accessories, The aforesaid goods for use online; Retail services and Retailing online and in virtual environments in relation to the following goods: Downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs], Downloadable digital and virtual goods created using blockchain technology, namely Optical goods, Clothing, Headgear, Bags, Umbrellas,, Purses, Belts, Perfumes, Fountain pens, Personal diaries, Jewellery, Cufflinks, Key fobs, Works of art and accessories therefor For use online in virtual online worlds; Retail services and Retailing online and in virtual environments in relation to the following goods: Downloadable digital files authenticated by security tokens [encryption devices]; Marketing, Via product placement in online games or in virtual environments. Class 41 Entertainment services, namely Providing online non-downloadable virtual goods, namely Optical goods, Clothes - articles, Headwear and headgear, Bags and packs, Umbrellas, Money cases, Waist belts, Perfumes, Pens, Personal planners, Jewellery, Cuff links, Key holders and related accessories For use in virtual environments; Entertainment services, namely Providing online non-downloadable virtual goods, namely Works of art and accessories therefor For use in virtual environments.
出願日	2022 年 7 月 1 日
登録日	—
ステータス	部分的拒絶

(2) 仮想空間における商標の登録の是非が争われた事例

T-1163/23 Glashütter Uhrenbetrieb GmbH v EUIPO (11 December 2024)

商標 GLASHUTTE の識別性に関連して、一般裁判所 (General Court) は、事件 T-1163/23 Glashütter Uhrenbetrieb GmbH 対 EUIPO の判決で以下のように述べている。

「関連公衆は、原則として、仮想の商品及び役務を、対応する現実の商品及び役務と同じ方法で認識すると見なさなければならない。したがって、当該商品及び役務の性質が決定的に重要である。このように、仮想商品が単に現実の商品を表現する場合、又は仮想商品が現実の商品の機能を表したり模倣したりする場合、あるいは仮想役務が仮想世界で現実の役務の機能を模倣する場合、原則として、現実の商品及び役務に対する関連公衆の認識が、対応する仮想の商品及び役務と共有され得る。」

OPPOSITION No B 3 199 946 (Artesence FZC v Vinicio SRL)

- 仮想商品（石鹸、香水、精油、化粧品、ヘアローション、歯磨き粉、身体用の美容・手入れ用品、消臭剤、線香、ポプリ及び皮膚・髪・爪の手入れ用品を含むバッグ、キット、ギフトセット（これらは仮想現実で使用される）商品に関する小売サービス）が、第3類及び第4類の現実世界の商品と類否が考慮され、仮想商品と現実世界の対応物は類似しないと確立された。
- 先行商標の第3類の商品（香水及び化粧品）を販売する第35類の仮想小売サービスは非類似であると結論付けられた。

主な論点：

- 性質と目的：仮想商品は、（商品の）性質、想定される使用目的及び消費の方法において、現実世界の商品と根本的に異なる。
- 市場の慣行：仮想商品と現実世界の商品が流通経路を共有したり、同じ消費者をターゲットにしていることを示す確立された慣行はない。
- 法的な評価：類否（の判断）は、周知の事実、又は当事者によって提供された証拠に基づいていなければならない。仮想商品は最近できたものであるため、そのような事実を前提とすることはできない。
- 結論：仮想商品とその現実世界の対応物は、商標の目的では類似とは見なされない。仮想商品が現実世界の物を複製しているという単なる事実だけでは、類否の立証に不十分である。

加えて

- 異議申立部は、仮想商品が以下の異なる機能を果たす可能性があるという認識を示した。(i) それらは現実世界の対応物を描写している可能性がある。(ii) 現実世界の対応物の機能を模倣している可能性がある。又は (iii) 現実世界に対応物がないオブジェクトを表現している可能性がある。
- 仮想商品は依然として新しい概念であるため、この事件では、市場の実態と、関連消費者の視点から見た物理的な製品の仮想の対応物との間の類否を立証する証拠の重要性が強調された。この事件では、証拠が不足していると判断され、審査部は類似性がないとの判断に至った。

■その他の事例

- 衣服ブランドの Diesel が第 9 類で仮想衣服を販売しようとした際、映画館の Diesel から異議を申し立てられた事例がある。
- 別の事例（異議申立番号 003178952）：本件は、現在も係属中の商標登録異議申立事案である。Puma 社が仮想の靴やバッグといった「仮想商品」を対象とした商標登録を出願したのに対し、Jaguar 社がこれに異議を唱えたことに端を発する。Jaguar 社はメタバース領域における商標登録を有していないため、本異議申立においては自社標章の市場における著名性に依拠して主張を展開している。本件は長期化しているが、主張書面及び証拠の交換は完了しており、現在は当事者間での和解交渉が行われているため、異議申立手続は停止状態にある。

3. 5 ヒアリング先から得たユーザーの意見など

- （ヒアリング先の）クライアントは仮想世界での登録を行わない決定をすることがある。特に物理的な製品であることが必須の商品（消費者向けヘルスケア製品など）では関心が低い。
- 自動車業界の大手ブランドが、（仮想空間における商標登録を有しているという前提の下）おそらく商標を維持する目的で、少数の衣料品を販売したりブランドをライセンス供与したりしている事例が確認できる。そのため、同じように、大手ブランドが商標を取得・維持し、その使用証拠を提供できるようにする目的で、仮想空間に参入する可能性がある（そうでなければ、権利行使ができず、5 年経過後には登録が重要ではなくなってしまう）。

- EUIPO は 2024 年 10 月、メタバースが知的財産（IP）に与える影響を評価した「Impact of Technology Deep Dive Report」を公開した。これは具体的な審査基準を示すものではないが、メタバースにおける IP 関連の機会とリスクに注目している。

- EUIPO の 2024 年の報告がある。2024 年の数値は、EUIPO 検索エンジンを使用して追記した。

商品及び役務のリストにおける用語	2021	2022	2023	2024
仮想商品	241	2056	1187	747
NFT	228	2161	1864	1628
仮想環境	128	727	361	200

メタバース	6	474	300	168

- メタバースが 2021 年に初めて立ち上げられた際、ハイテク企業や投資家はその重要性を宣伝した。その結果、仮想空間における商品又は役務をカバーする商標出願が劇的に増加した。その後、メタバースへの熱狂はかなり落ち着きを見せたものの、決して終焉を迎えたわけではない。現在も多くの人々が、メタバースやその他の競合する仮想空間が、主要な E コマース、イベント、及びゲーミングの場になると予測している。

4. 英国

4. 1 仮想空間における商標に関連する規定

英国知的財産庁（UKIPO）は、PAN（Practice Amendment Notices：実務に関する変更通知）⁴⁶⁷を提供しており、NFT、仮想商品及びメタバースで提供される役務の分類については、「PAN 2/23 The classification of non-fungible tokens (NFTs), virtual goods, and services provided in the metaverse」において考え方が示されている。⁴⁶⁸

（本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。）

- 英国には、仮想商品と現実世界の商品との間の類似性、又は仮想商品同士の類似性に関する特定のガイドライン又は判例法は存在しない。

4. 2 仮想空間における商品又は役務の分類

（1）商品

実務に関する変更通知（PAN）によれば、仮想商品は、その現実世界の商品とは異なり、ニース分類においては第9類に分類される。これは、仮想商品が本質的にデジタル画像等のデータから構成される商品であるためである。

もともと、現実世界の商品について「商品」や「X製の商品」といった表現が、明確性及び簡潔性の要件を満たさないとして受け入れられないように、仮想商品についても同様に扱われる。

したがって、仮想商品は内容が明確に特定されている場合に限り、指定商品として認められる。

第9類において許容される仮想商品の表示例は、以下のとおりである。

- ダウンロード可能な仮想の衣服、履物又は被服用頭飾品
- ダウンロード可能な仮想のハンドバッグ⁴⁶⁹

（2）役務

実務に関する変更通知（PAN）によれば、仮想空間における役務については、以下のとおり。

コロナ禍において、従来は対面で提供されていたサービスの多くが、ビデオ会議、インスタ

⁴⁶⁷ UKIPO, Practice Amendment Notice, <https://www.gov.uk/government/collections/practice-amendment-notices-pan>, last visited March 16, 2026.

⁴⁶⁸ UKIPO, PAN 2/23: The classification of non-fungible tokens (NFTs), virtual goods, and services provided in the metaverse, Apr. 3, 2023, <https://www.gov.uk/government/publications/practice-amendment-notice-223/pan-223-the-classification-of-non-fungible-tokens-nfts-virtual-goods-and-services-provided-in-the-metaverse>, last visited March 16, 2026.

⁴⁶⁹ UKIPO, PAN 2/23: The classification of non-fungible tokens (NFTs), virtual goods, and services provided in the metaverse - 4. Virtual goods, Apr. 3, 2023, <https://www.gov.uk/government/publications/practice-amendment-notice-223/pan-223-the-classification-of-non-fungible-tokens-nfts-virtual-goods-and-services-provided-in-the-metaverse>, last visited March 16, 2026.

ントメッセージ等のインターネットベースのアプリケーションを利用して、仮想的手段により提供される形態へと移行した。

役務が仮想的手段によって提供可能である場合、IPO（知的財産庁）は引き続き当該役務を受け入れるものとし、許容される役務表示の例は以下のとおりである。

- 仮想的手段により提供される教育及び訓練に関する役務 [第 41 類]
- 双方向型の仮想オークションの実施 [第 35 類]

メタバースとは、人々が仮想空間にアクセスし、他者と相互に交流することができるデジタル上の現実空間の一形態である。

原則として、ビデオ会議のように仮想的手段によって提供可能な役務が、メタバース内で提供され得ない理由はない。例えば、訓練サービスは、メタバース内で提供され、受講され、かつ実施することが可能である。

このため、知的財産庁は、メタバースを通じて提供される役務についても、従来の提供形態と同一の区分において受け入れるものとし、許容される役務表示の例は以下のとおりである。

- メタバースを通じて提供される教育及び訓練に関する役務 [第 41 類]
- メタバースを通じた双方向型オークションの実施 [第 35 類]

もっとも、全ての「メタバース」関連役務について、同様の取扱いが可能であるとは限らない。これは、メタバースにおける当該役務の具体的な態様が、従来の提供形態と同一の区分に該当しない場合があり得るためである。例えば、メタバース内で飲食物を注文し、現実世界において引渡し又は消費することは可能であるとしても、メタバース内においてアバターが飲食物を「消費」する行為は、第 43 類の役務には該当しない。メタバースを通じた提供であることが明示されているものの、当該役務が実際にメタバース内で提供可能であることが直ちに明らかでない場合には、審査官により明確化（補正又は説明）が求められる。

上記の段落の考え方に抵触する役務であっても、実際には、娯楽目的で仮想空間又はメタバースへのアクセスを提供するという、より一般的な役務の範疇に該当する場合がある。

このような場合には、以下のような役務表示が適切となり得る。

- 娯楽の提供、すなわち、仮想空間又はメタバースを基盤とするシミュレーション型ゲームサービスの提供⁴⁷⁰

4. 3 仮想空間における商品又は役務の類否

- 英国には、仮想商品と現実世界の商品との間の類似性、又は仮想商品同士の類似性に関する特定のガイドライン又は判例法は存在しない。現在まで、英国において仮想商品の類似性を扱った注目すべき事案も存在しない。一般的に、商品・役務の類似性を

⁴⁷⁰ UKIPO, PAN 2/23: The classification of non-fungible tokens (NFTs), virtual goods, and services provided in the metaverse - 5. Virtual services, including those provided in the metaverse, Apr. 3, 2023, <https://www.gov.uk/government/publications/practice-amendment-notice-223/pan-223-the-classification-of-non-fungible-tokens-nfts-virtual-goods-and-services-provided-in-the-metaverse>, last visited March 16, 2026.

評価する際には、同じ要素が適用される（商品の性質、想定される使用目的、使用方法、競合関係にあるか補完的であるか等を含む）。

- しかしながら、EUにおいて参考となり得るいくつかの事案が存在する。英国知的財産庁（UKIPO）は、Brexit後、EU判決に拘束されなくなったが、英国商標法がBrexit前のEU商標法から大きく乖離していないことから、EU判決は英国において説得的価値を有する可能性がある。
- 英国における商品・役務の類似性判断は、基本的には法理（判例法）によって判断されている。そのような決定は裁判官によって下されている。構造と階層として、裁判所が上位、英国知的財産庁（IPO）が下位であり、相対的拒絶理由がないため、審査官は商品・役務の類似性を真に検討していない。それが決定されるのは異議申立部、及び異議申立の意思決定の場である。しかし、それらは裁判所によって指示される。

（１）登録段階での仮想商品・役務の類否

英国では、相対的拒絶理由に関する審査は行われず、異議申立てがされた場合に判断されることになる。

英国商標法第5条(2)⁴⁷¹において、異議申立てがなされた場合、以下の相対的拒絶理由に該当するときには、商標登録を受けることができない旨規定している。

すなわち、以下(a)又は(b)のいずれかの理由により、先の商標を連想させるおそれがある場合を含め、公衆の側に混同のおそれがある場合は、登録されない。

(a) その商標が先の商標と同一であって、先の商標の保護の対象である商品又は役務と類似の商品又は役務について登録が求められている場合

(b) その商標が先の商標と類似するものであって、先の商標の保護の対象である商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について登録が求められている場合

商標実務マニュアル（Manual of trade marks practice）⁴⁷²の審査ガイド（The examination guide）⁴⁷³によれば、「混同のおそれ」とは、二以上の商標を比較した場合に、当該商品又は役務の出所について、平均的需要者の認識において混同が生じる蓋然性が高いことをいう。

「連想（association）のおそれ」は、「混同のおそれ」に代わる独立の概念ではない。後の商標が先の商標を想起させるにすぎないという意味での単なる連想は、それ自体では混同のおそれがあるというには十分なものではない。もっとも、平均的需要者が先の商標を想起する過程において、両商標に係る商品又は役務が、単一の出所の管理下にあるものであると期待する場合には、この限りではない。

「需要者が、当該商品又は役務が同一の事業体又は場合によっては経済的に関連する事業体

⁴⁷¹ legislation.gov.uk, Trade Marks Act 1994, Section 5, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/5>, last visited March 16, 2026.

⁴⁷² GOV UK, Manual of Trade Marks Practice, <https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual>, last visited March 16, 2026.

⁴⁷³ GOV UK, Manual of Trade Marks Practice, The Examination Guide, <https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/the-examination-guide>, last visited March 16, 2026.

から提供されていると信じるおそれがあることは、混同のおそれを構成する」(Canon 判決)

474

Sabel BV 対 Puma AG 事件 (C-251/95) において強調された基本的な考え方は、いかなる単一の要素のみをもって、商標間に混同のおそれがあるか否かを結論付けることはできないという点である。同判決において、裁判所は次のとおり判示した。

「混同のおそれは、事案の状況に関連する全ての要素を考慮し、全体的に評価されなければならない。」

先の商標が混同を生じさせるほど類似しているか否かを判断するにあたり、通常、知財庁 (Office) が特に重視する要素は、次の三点である。

- ・当該各商標の類似点及び相違点
- ・先の商標の識別力の程度
- ・当該商品又は役務の類似性の程度

各要素について個別的な初期評価を行った後、これら三要素を総合的に考慮して、混同のおそれの全体的判断を行う必要がある。これらの要素は相互に関連している。

「商標間の類似性の程度が低い場合であっても、商品の類似性の程度が高ければ、これにより補完され得るし、その逆もまた然りである。」(Canon 判決)

また、

「先願商標の識別力が高ければ高いほど、混同のおそれは大きくなる。」(Sabel 判決)

外観、称呼又は觀念上の類似のいずれにどの程度の比重を与えるか、また、これら要素間の差異の評価は、対象となる商品又は役務の性質に応じて異なる。例えば、被服の購入は主として外観による選択に基づいて行われるのに対し、市販薬やレジャークラブのクラスなどは口頭で購入されることが多く、その場合には称呼上の比較が特に重要となる (Lloyd 判決) ⁴⁷⁵

- EU の Glashütter 判決に示されているとおり、問題となっている仮想商品の性質によって判断が左右される可能性が高いと考えられる。仮想商品が(i)単に現実世界の商品表現するものである場合、又は(ii) 現実世界の商品の機能を表現若しくは模倣するものである場合、関連公衆が仮想商品をその現実世界の対応商品と結び付ける可能性がより高いため、当該商品は類似すると認定される可能性がより高くなる。同様に、現実世界の商品の製造者が仮想上の対応商品を製造することが、又はその逆が、一般的慣行であるか否かは、重要な要素となる可能性が高いと考えられる。
- 問題となっている仮想空間における役務の性質によって判断が左右される可能性が高いと考えられる。仮想空間における役務が仮想空間において現実世界の役務の機能を

⁴⁷⁴ GOV UK, Manual of trade marks practice, The examination guide, Part C Notification (Earlier rights), 2.3

Likelihood of confusion, <https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/the-examination-guide> ,last visited March 16, 2026.

⁴⁷⁵ GOV UK, Manual of trade marks practice, The examination guide, Part C Notification (Earlier rights), 2.4 Global comparison, <https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/the-examination-guide> ,last visited March 16, 2026.

模倣するものである場合、関連公衆が仮想空間における役務をその現実世界の対応役務と結び付ける可能性がより高いため、当該役務は類似すると認定される可能性がより高くなる。同様に、現実世界の役務の提供者が仮想空間において役務を提供することが、又はその逆が、一般的慣行であるか否かは、重要な要素となる可能性が高いと考えられる。

(2) 権利行使段階での仮想商品・役務の類否

英国商標法第 10 条(2)⁴⁷⁶の規定により、以下の行為が商標権侵害に該当する。

「次のいずれかの理由により、登録商標を連想させるおそれを含め、公衆の側に混同のおそれがある場合は、次の標章を業として使用する者は、当該登録商標を侵害するものとされる。

(a) 登録商標と同一の標章を、当該商標が登録されている商品又は役務に類似する商品又は役務について使用すること、又は

(b) 登録商標に類似する標章を、当該商標が登録されている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用すること」

- 問題となっている仮想商品の性質によって判断が左右される可能性が高いと考えられる。仮想商品が (i) 単に現実世界の商品を表現するものである場合、又は (ii) 現実世界の商品の機能を表現若しくは模倣するものである場合、関連公衆が仮想商品をその現実世界の対応商品と結び付ける可能性がより高いため、当該商品は類似すると認定される可能性がより高くなる。同様に、現実世界の商品の製造者が仮想上の対応商品を製造することが、又はその逆が、一般的慣行であるか否かは、重要な要素となる可能性が高いと考えられる。
- 問題となっている仮想空間における役務の性質によって判断が左右される可能性が高いと考えられる。仮想空間における役務が仮想世界において現実世界の役務の機能を模倣するものである場合、関連公衆が仮想空間における役務をその現実世界の対応役務と結び付ける可能性がより高いため、当該役務は類似すると認定される可能性がより高くなる。同様に、現実世界の役務の提供者が仮想空間において役務を提供することが、又はその逆が、一般的慣行であるか否かは、重要な要素となる可能性が高いと考えられる。
- (仮想自動車と仮想家具といった仮想商品同士の類否についての問いに対し) 現在の実務では、英国の裁判所と知的財産庁は、事実上の決定として「類似」とすることを認めていない。したがって、彼らは類似していることの証拠があるまでは、それらを「非類似」とみなす。つまり、それらが類似していると主張し、なぜユーザーや消費者がそれらを類似していると認識するかについての証拠を提出することは、申立人の役割になる。全体的な判断基準は、実際には、消費者が両者の使用の間に経済的なつながりがあるかどうかである。つまり、ユーザーがそれらの使用の方法をど

⁴⁷⁶ legislation.gov.uk, Trade Marks Act 1994, Section 10. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/10>, last visited March 16, 2026.

う認識するかである。個人的な見解では、それらが類似しているという証拠をもって決定されるケースが増えれば、事実上の非類似という立場が変わる可能性があり、ユーザーが現実世界対仮想空間を見ることに慣れてきたという理由だけで、実際にはこれらのものが類似するようになったと判断されるかもしれない。したがって、現在の見方としては非類似であるが、証拠によって覆されうるものである。また将来的には、事実上の類似になるものと思われる。

4. 4 仮想空間における商標に関連した事例

(1) 仮想空間における商標の拒絶・登録事例

①登録事例

■事例1：METAVERSE HUB

商標番号	UK00003811928 ⁴⁷⁷
商標	
区分	第9類, 第35類, 第38類, 第41類, 第42類, 第45類 (仮想空間関連は第9類, 第35類, 第42類)
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	Class 9 Virtual reality software; Virtual reality software for education; Virtual and augmented reality software; Virtual reality software for simulation; Software; Software applications; Computer software; Educational software; Simulation software; Entertainment software; Packaged software; Education software. Class 35 Conducting virtual trade show exhibitions online; Online advertising. Class 42 Design of virtual reality software; Development of virtual reality software; Providing online, non-downloadable software; Design and development of virtual reality software; Design services relating to virtual reality software; Development services

⁴⁷⁷ UKIPO, Trade Mark No. UK00003811928, <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00003811928>, last visited March 16, 2026.

	relating to virtual reality software; Hosting online web facilities for others for sharing online content.
出願日	2022 年 7 月 21 日
登録日	2022 年 10 月 28 日
ステータス	登録

■事例 2 : NIKE

商標番号	UK00003713982 ⁴⁷⁸
商標	
区分	第 9 類, 第 35 類, 第 41 類 (全て仮想空間関連)
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	Class 9 Downloadable computer programs featuring virtual goods, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use online and in online virtual worlds. Class 35 Retail store services in relation to computer programs featuring virtual goods, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use online; on-line retail store services in relation to downloadable computer programs featuring virtual merchandise, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories. Class 41 Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual content featuring footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use in virtual

⁴⁷⁸ UKIPO, Trade Mark No. UK00003713982, <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00003713982>, last visited March 16, 2026.

	environments.
出願日	2021 年 10 月 25 日
登録日	2022 年 3 月 4 日
ステータス	登録

■事例 3 : BURBERRY

商標番号	UK00003775733 ⁴⁷⁹
商標	
区分	第 9 類, 第 18 類, 第 25 類, 第 35 類, 第 41 類, 第 42 類 (仮想空間関連は第 9 類, 第 35 類, 第 41 類, 第 42 類)
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	Class 9 Downloadable software, namely non-fungible tokens (NFTs) or other digital tokens based on blockchain technology; downloadable digital graphics; downloadable digital collectibles; Downloadable software, namely downloadable clothing and accessories; Downloadable software, namely downloadable interactive characters, avatars and skins; downloadable virtual goods; Downloadable software, namely virtual bags, textile goods, clothing, headgear, footwear, eyewear all displayed or used online and/or in virtual environments; video games and downloadable video game software; downloadable digital materials, namely, audio-visual content, videos, films, multimedia files, and animation, all delivered via global computer networks and wireless networks; computer programs; downloadable video games; downloadable video game programs; downloadable posters; downloadable electronic publications; downloadable comics;

⁴⁷⁹ UKIPO, Trade Mark No. UK00003775733, <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00003775733>, last visited March 16, 2026.

electronic tags for goods; downloadable images for mobile phones; digital music downloadable from Internet; interactive touch screen terminals; virtual reality game software; digital e-wallets; computer programs for electronic cash register systems; chatbot software for simulating conversations; head-mounted virtual reality devices; digital sound processors.

Class 35 Retail services and wholesale services in connection with clothing, footwear, headgear, bags, purses, wallets, umbrellas, watches, jewellery, eyewear and sunglasses, cases and covers holders for portable electronic devices, printed matter, furniture, crockery, toys, perfume, toiletries and cosmetics, soft furnishings, bed clothes and blankets, pet products; online retail services related to fashion, clothing and related accessories; retail store services and/or online retail store services in relation to virtual merchandise namely clothing, footwear, headgear, bags, purses, wallets, umbrellas, watches, jewellery, eyewear and sunglasses, cases and covers holders for portable electronic devices, printed matter, furniture, crockery, toys, perfume, toiletries and cosmetics, soft furnishings, bed clothes and blankets, pet products; presentation of goods on communication media, for retail purposes; promoting goods and services of others through loyalty programs; displaying goods and services by electronic means for TV shopping and home shopping; online advertising on computer networks; providing online directories of business information on Internet; providing business information via a website; sales promotion for others; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services.

Class 41 Entertainment services; providing online information about fashion shows, digital games and sustainability; online video games; entertainment services, namely, providing online electronic games and provision of non-downloadable computer games and video games, computer interface themes, enhancements, audio-visual content in the nature of music, films, videos, and other multimedia materials via a website; provision of online games services via an interactive website; organization of fashion shows for entertainment purposes; organization of entertainment events; providing online electronic publications, not downloadable; providing online comics and graphic novels, not downloadable;

	providing online music, not downloadable; providing films, not downloadable, via video-on-demand services; providing TV programs, not downloadable, via video-on-demand services; providing online virtual reality games from a computer network; providing electronic game services by means of the Internet. Class 42 Providing online non-downloadable digital collectibles namely art, photographs, clothing and accessories, images, animation, and video; providing on-line, non-downloadable virtual content for use in a virtual world namely clothing, footwear, headwear, bags, purses, wallets, umbrellas, jewellery, eyewear and sunglasses, cases and covers holders for portable electronic devices, printed matter, furniture, crockery, toys, perfume, toiletries and cosmetics, soft furnishings, bed clothes and blankets, pet products, for use online and/or in virtual environments; development of products for others; design and development of multimedia products; packaging design services; fashion and apparel design services; software as a service [SAAS] services; rental of application software; leasing of computer software; technical consulting in the field of artificial intelligence; updating of computer software; providing temporary use of online non-downloadable software; design and development of virtual reality software; designing websites for advertising purposes; user authentication services using technology for e-commerce transactions; authenticating works of art.
出願日	2022 年 4 月 8 日
登録日	2022 年 7 月 22 日
ステータス	登録

■事例 4 : BENTLEY

商標番号	UK00003876939 ⁴⁸⁰
商標	BENTLEY

⁴⁸⁰ UKIPO, Trade Mark No. UK00003876939, <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00003876939>, last visited March 16, 2026.

区分	第 9 類, 第 35 類, 第 41 類, 第 42 類 (全て仮想空間関連)
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	Class 9 Downloadable software, namely, Non-fungible tokens (NFTs); digital assets in the nature of interactive media, images, videos, audio, three-dimensional art, digital art, photography, music, data, statistics, graphics, or visual effects; downloadable software, namely, virtual automotive goods, virtual parts and fittings for automotive goods, virtual motor vehicles, virtual parts and fittings for motor vehicles, virtual furniture, virtual real estate, virtual interior spaces; non-fungible tokens (NFTs) relating to interactive media, images, videos, audio, three-dimensional art, digital art, photography, music, data, statistics, graphics, visual effects, virtual automotive goods, virtual parts and fittings for automotive goods, virtual motor vehicles, virtual parts and fittings for motor vehicles, virtual real estate, virtual interior space, virtual furniture; interactive media, images, videos, audio, three-dimensional art, digital art, photography, music, data, statistics, graphics, visual effects, virtual automotive goods, virtual parts and fittings for automotive goods, virtual motor vehicles, virtual parts and fittings for motor vehicles, virtual real estate, virtual interior spaces and virtual furniture authenticated by non-fungible tokens; downloadable multimedia files containing text, video, audio and images; non-fungible tokens (NFTs) relating to downloadable multimedia files containing text, video, audio and images; downloadable multimedia files containing text, video, audio and images authenticated by non-fungible tokens (NFTs); downloadable software for managing digital assets related to the luxury automobile industry; downloadable software for managing non-fungible tokens (NFTs) relating to the luxury automobile industry; downloadable software in the nature of a mobile application for providing access to non-fungible tokens and digital assets related to the luxury automobile industry; downloadable software in the nature of a mobile application for minting and selling non-fungible tokens and digital assets relating to the luxury automobile industry; downloadable software in the nature of a mobile application, namely, software for offering a marketplace for non-fungible tokens and digital assets relating to the luxury automobile industry; electric charging cables; charging stations for electric vehicles; battery charging devices for motor vehicles; electric car charging piles; batteries to supply electric power to

motors for electric vehicles; wall-mounted electric power connector to charge electric automobiles; mobile plug-in electric power connector to charge electric automobiles; downloadable software in the nature of a mobile application for monitoring electric charge and status of luxury electric automobiles and remote control of luxury electric automobiles; downloadable software in the nature of electric vehicle operating system software for luxury automobiles.

Class 35 Retail services, including online retail services, connected with the sale of non-fungible tokens (NFTs), digital assets in the nature of interactive media, images, videos, audio, three-dimensional art, digital art, photography, music, data, statistics, graphics, or visual effects, virtual automotive goods, virtual parts and fittings for automotive goods, virtual motor vehicles, virtual parts and fittings for motor vehicles, virtual furniture, virtual interior spaces and virtual real estate; retail services, including online retail services, connected with the sale of non-fungible tokens (NFTs) relating to interactive media, images, videos, audio, three-dimensional art, digital art, photography, music, data, statistics, graphics, visual effects, virtual automotive goods, virtual parts and fittings for automotive goods, virtual motor vehicles, virtual parts and fittings for motor vehicles, virtual real estate, virtual interior spaces, and virtual furniture; retail services, including online retail services, connected with the sale of interactive media, images, videos, audio, three-dimensional art, digital art, photography, music, data, statistics, graphics, visual effects, virtual automotive goods, virtual parts and fittings for automotive goods, virtual motor vehicles, virtual parts and fittings for motor vehicles, virtual real estate, virtual interior spaces, and virtual furniture authenticated by non-fungible tokens; retail services, including online retail services, connected with the sale of downloadable multimedia files containing text, video, audio and images; retail services, including online retail services, connected with the sale of non-fungible tokens (NFTS) relating to downloadable multimedia files containing text, video, audio and images; retail services, including online retail services, connected with the sale of downloadable multimedia files containing text, video, audio and images authenticated by non-fungible tokens; operation of an online marketplace for buyers and sellers of non-

	fungible tokens, digital goods, virtual automotive goods, virtual parts and fittings for automotive goods, virtual motor vehicles, virtual parts and fittings for motor vehicles, virtual real estate, virtual interior spaces, and virtual furniture; operation of an online marketplace for buyers and sellers of digital goods, virtual automotive goods, virtual parts and fittings for automotive goods, virtual motor vehicles, virtual parts and fitting for motor vehicles, virtual real estate, virtual interior spaces, and virtual furniture, all authenticated by non-fungible tokens (NFTs). Class 41 Entertainment services; entertainment services, namely providing non-downloadable digital assets in the nature of interactive media, images, videos, audio, three-dimensional art, digital art, photography, music, data, statistics, graphics, or visual effects, virtual automotive goods, virtual parts and fittings for automotive goods, virtual motor vehicles, virtual parts and fittings for motor vehicles, virtual furniture, virtual interior spaces, and virtual real estate; entertainment services, namely providing non-downloadable digital assets in the nature of interactive media, images, videos, audio, three-dimensional art, digital art, photography, music, data, statistics, graphics, visual effects, virtual automotive goods, virtual parts and fittings for automotive goods, virtual motor vehicles, virtual parts and fittings for motor vehicles, virtual real estate, virtual interior spaces, and virtual furniture, all authenticated by non-fungible tokens (NFTs); entertainment services, namely providing non-downloadable multimedia files containing text, video, audio and images; entertainment services, namely providing non-downloadable multimedia files containing text, video, audio and images, all authenticated by non-fungible tokens (NFTs). Class 42 Non-downloadable software, SaaS and PaaS for managing digital assets and non-fungible tokens (NFTs) related to the luxury automobile industry; non-fungible token (NFT) minting services; minting, creating, storing, and providing authentication services for non-fungible tokens (NFTs) and digital assets; interior design services.
出願日	2023 年 2 月 10 日
登録日	2023 年 6 月 23 日

ステータス	登録

②拒絶事例

■事例 1 : MVFW METAVERSE FASHION WEEK

商標番号	UK00003770958 ⁴⁸¹
商標	
区分	第 9 類, 第 25 類, 第 41 類 (仮想空間関連は第 9 類, 第 41 類)
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	Class 9 Downloadable computer game programs; Computer programs for video and computer games; Downloadable video game programs; Downloadable computer programs; Downloadable computer software; Downloadable computer game software; Downloadable computer software for blockchain technology; Downloadable game software; Downloadable video game software; Downloadable interactive entertainment software for playing computer games; Downloadable software, namely virtual bags ;Downloadable software, namely virtual currency; Downloadable software, namely virtual clothing ;Downloadable computer software for managing cryptocurrency transactions using blockchain technology; Downloadable software, namely virtual clothing for use in computer games; Downloadable software, namely non-fungible tokens ;Computer software for entertainment; Virtual reality glasses; Virtual reality headsets; Virtual reality software; Virtual reality software for playing virtual reality games; Virtual reality models; Virtual reality game software; Headsets for virtual reality games; Apparatus for generating virtual images; Virtual and augmented reality software; Software for generating virtual images; Virtual reality headsets adapted for use in playing video games; Downloadable multimedia files; Downloadable image files; Downloadable video

⁴⁸¹ UKIPO, Trade Mark No. UK00003770958, <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00003770958>, last visited March 16, 2026.

	files; Downloadable music files; Interactive multimedia computer programs; Downloadable media; Downloadable videocasts; Downloadable posters; Downloadable software; Downloadable publications; Downloadable podcasts; Virtual reality games software; Virtual reality software for education; Virtual reality hardware; Virtual reality goggles. Class 41 Virtual reality arcade services; Virtual reality game services provided on-line from a computer network; Entertainment services; Online entertainment services; Interactive entertainment services; Live entertainment services; Musical entertainment services; Organisation of entertainment services; Animated musical entertainment services; Entertainment services sharing computer games; Interactive entertainment; Online interactive entertainment; Entertainment services in the nature of video games; Entertainment services, namely, providing on-line computer games; Gaming services; Online gaming services; Electronic games services; Video game services; Interactive computer game services; Video game entertainment services; Gaming services for entertainment purposes; Providing on-line non-downloadable general feature magazines.
出願日	2022 年 3 月 28 日
登録日	—
ステータス	拒絶
備考	仮想空間関連は第 9 類及び第 41 類。 第 9 類は、ゲーム用ソフトウェア、ブロックチェーン・NFT 等の仮想商品関連ソフトウェア、並びに VR/AR 関連のソフトウェア及び機器を含み、第 41 類はオンライン及びバーチャルリアリティ環境におけるゲーム・映像・音楽等の各種エンターテインメントサービスを含む。

4. 5 ヒアリング先から得たユーザーの意見など

- (ヒアリング先のクライアントである) 大手食品・飲料メーカーを中心としたユーザーは、メタバースの急速な普及に備え、第 9 類の仮想商品についての出願を多数行うことでブランド保護を図る動きを見せている。しかし、現時点では他社による模倣品が市場を脅かすような事態には至っておらず、大規模な訴訟へと発展した事例も見られない。

- 大手食品・飲料メーカー自身は、仮想商品を製造していない。一方で、飲料会社が仮想空間でエンターテインメントサービスを提供したり、イベントの後援等をしたりすることが多いため、仮想空間における役務提供の方が商品よりはよくあることだと思われる。したがって、仮想商品についての権利行使の必要性は低いものの、エンターテインメント関連サービスなどについては、商標による保護と権利行使の必要性が高いと思われる。

メタバース関連の知的財産に関するレポート（An analysis of the Metaverse IP landscape（2024年3月7日発行））によると、以下のとおりである。

2023年6月30日時点でメタバース関連の用語に一致した商標出願の総数は31,503件である。このうち「virtual reality（仮想現実）」に関連するものが27,396件と大半を占め、「metaverse（メタバース）」という用語に一致するものは831件であった。

出願件数の推移を見ると、2012年の396件から2022年の4,045件へと約8倍に増加しており、出願数のピークは2019年の4,758件である。

出願内容の構成においては、役務（Services）区分の比率上昇が顕著である。役務が占める割合は2002年の13%から、2012年には31%、2022年には41%へと拡大した。

用語別の詳細な動向は以下のとおりである。

- Virtual Reality：メタバース関連の商標で最も多く使用される用語であり、この語を含む商標出願は25,510件であった。全商標出願に占める割合は、2012年の0.25%から2022年には2.36%へ上昇した。また、2015年から2019年にかけて出願数は345%増加している。
- Metaverse：比較的新しい語であり、近年急速に普及しており、2022年7月の出願数は同年2月と比較して227%に達した。⁴⁸²

- 上述の出願動向の要因に関して、CITMAの記事⁴⁸³は、「これは、2021年10月のFacebookの『Meta』へのリブランディングによって促されたメタバースに対する認識の急上昇と一致する可能性があります。...Facebookのリブランディング後の数か月間、いくつかの大手ブランドがメタバース関連の商標登録に動きました。」と述べている。

⁴⁸² GOV UK, An Analysis of the Metaverse IP Landscape: Trade Mark Analysis, Mar. 7, 2024,

<https://www.gov.uk/government/publications/an-analysis-of-the-metaverse-ip-landscape/an-analysis-of-the-metaverse-ip-landscape.html#trade-mark-analysis>, last visited March 16, 2026.

⁴⁸³ CITMA, Chartered Institute of Trade Mark Attorneys, Tracking the Evolution of Trade Marks in the Metaverse, Jun. 18 2024, <https://www.citma.org.uk/resources/tracking-the-evolution-of-trade-marks-in-the-metaverse-mb24.html>, last visited March 16, 2026.

5. ドイツ

5. 1 仮想空間における商標に関連する規定

仮想空間における商標に関連する法令やガイドラインは公表されていないが、2025 年 3 月に開催されたドイツ特許商標庁（DPMA）のユーザーフォーラムの講演資料「Marken im Metaverse – Ein Ausblick (Vortrag DPMA Nutzerforum 2025)：メタバースにおける商標－今後の展望（DPMA ユーザーフォーラム 2025 講演資料）以下『2025 講演資料』という。⁴⁸⁴」において、仮想空間における商標に関する考え方が示されている。

5. 2 仮想空間における商品又は役務の分類

（1）商品

ドイツの統一分類データベース（Einheitliche Klassifikationsdatenbank (eKDB) ⁴⁸⁵）においては、ニース国際分類と同様に第 9 類「ダウンロード可能な仮想被服⁴⁸⁶」が受け入れ可能な表示として掲載されている。

2025 講演資料によれば、商標出願において仮想空間における商品を指定する際は、当該商品の種類を特定する必要がある、例えば「あらゆる種類のダウンロード可能な仮想商品」という表示は認められない⁴⁸⁷。また、使用する用語は意味をなすものでなければならず、正確であることを要し、例えば「木目調の仮想家具」は認められるが、仮想商品は木製ではないため「木製の仮想家具」は認められないとしている⁴⁸⁸。

（2）役務

仮想空間における役務については、当該役務の性質、目的、現実世界への効果を基準に分類を判断する。例えば、役務「仮想レストランの運営」は、通常、娯楽に資するものであるため第 41 類に分類される⁴⁸⁹。

5. 3 仮想空間における商品又は役務の類否

⁴⁸⁴ Senta Bingener 「Marken im Metaverse – Ein Ausblick, Vortrag beim DPMA Nutzerforum 2025」

https://www.dpma.de/docs/dpma/veranstaltungen/tagungen_und_konferenzen/dpmanutzerforum/2025/tag1_v04dr.bingen-er-markenimmetaverseinausblick.pdf（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁴⁸⁵ Einheitliche Klassifikationsdatenbank (eKDB)については、 TMClass (<https://tmclass.tmdn.org/ec2/>) で閲覧可能。

⁴⁸⁶ ドイツ語では、「herunterladbare virtuelle Bekleidung」と表記される。

⁴⁸⁷ Senta Bingener 「Marken im Metaverse – Ein Ausblick, Vortrag beim DPMA Nutzerforum 2025」 17 頁

https://www.dpma.de/docs/dpma/veranstaltungen/tagungen_und_konferenzen/dpmanutzerforum/2025/tag1_v04dr.bingen-er-markenimmetaverseinausblick.pdf（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁴⁸⁸ Senta Bingener 「Marken im Metaverse – Ein Ausblick, Vortrag beim DPMA Nutzerforum 2025」 17 頁

https://www.dpma.de/docs/dpma/veranstaltungen/tagungen_und_konferenzen/dpmanutzerforum/2025/tag1_v04dr.bingen-er-markenimmetaverseinausblick.pdf（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁴⁸⁹ Senta Bingener 「Marken im Metaverse – Ein Ausblick, Vortrag beim DPMA Nutzerforum 2025」 19 頁

https://www.dpma.de/docs/dpma/veranstaltungen/tagungen_und_konferenzen/dpmanutzerforum/2025/tag1_v04dr.bingen-er-markenimmetaverseinausblick.pdf（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

仮想空間における商標の類否判断に関する具体的な規定はないが、通常の商標と同じ基準が適用されると考えられる⁴⁹⁰。

(1) 登録段階での仮想空間における商品又は役務の類否

DPMA は商標出願について絶対的拒絶理由を審査するが、先行商標や第三者の標章に関する権利がその登録と抵触するかといった、相対的拒絶理由の審査を行わない⁴⁹¹。ただし、先行する出願・登録された商標を理由に異議申立ての理由（ドイツ商標法第 42 条）や無効理由（ドイツ商標法第 51 条）に該当する場合、後行の商標は取り消される可能性がある⁴⁹²。

異議申立てにおける混同のおそれの判断においては、個別の事案における全ての状況、とりわけ、商標の同一又は類似、商品・役務の同一又は類似、及び異議申立ての対象となる先行商標の識別力という諸要素が考慮される。これらは相互に関連しているため、ある要素の程度が低い場合、他の要素の程度が高い場合に相殺され得る。さらに、商品・役務の性質、関連する需要者、及びその結果として需要者が商標を認識するための注意力や識別能力等、その他の要素も重要となり得る⁴⁹³。

商品又は役務が類似と判断されるのは、一般的には、比較の対象となる商品・役務が、それらの相互関係を示すあらゆる重要な要素（具体的には、それらの種類及び性質、通常の営業上の出所、通常の販売方法・提供方法、用途及び使用目的、経済的意義、競合又は補完関係にあるかどうか、その他混同のおそれを判断する上で重要となる事情）を総合的に考慮した上で、関連する需要者が「同一の企業又は経済的に関連する企業から提供されているものであると考え得るほどに密接な関連性を有している場合に認められるとしている⁴⁹⁴。

また、2025 講演資料によると、現実のジャケットと仮想のジャケットのような現実の商品と仮想空間における商品の類否に関しては、販売経路、用途、性質といった基準に基づいて判断される旨説明している⁴⁹⁵

（本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。）

⁴⁹⁰ ヒアリングで得た回答による。

⁴⁹¹ German Patent and Trade Mark Office, Examination, Registration and Renewal, https://www.dpma.de/english/trade_marks/examination_registration_and_renewal/index.html, last visited March 16, 2026.

⁴⁹² German Patent and Trade Mark Office, Opposition and Cancellation, Dec. 10, 2025, https://www.dpma.de/english/trade_marks/opposition_and_cancellation/index.html, last visited March 16, 2026.

⁴⁹³ DPMA 「Richtlinie für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren」 (2023 年 7 月 14 日) 34 頁 <https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7736.pdf> (最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

⁴⁹⁴ DPMA 「Richtlinie für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren」 (2023 年 7 月 14 日) 36 頁 <https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7736.pdf> (最終アクセス日：2026 年 2 月 23 日)。

⁴⁹⁵ Senta Bingener 「Marken im Metaverse – Ein Ausblick, Vortrag beim DPMA Nutzerforum 2025」 23 頁 https://www.dpma.de/docs/dpma/veranstaltungen/tagungen_und_konferenzen/dpmanutzerforum/2025/tag1_v04dr.bingen_er_markenimmetaverseinausblick.pdf (最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

- 仮想商品（virtual goods）間の商品の類似がどのように判断されるかについて、法令、審査基準、その他のガイドラインで確立された一般的な規定はない。
- 仮想空間において提供される役務と現実で提供される役務との間で、役務の類似がどのように判断されるか、法令・審査基準・ガイドライン等で一般的な取扱いは定められていない。
- 商品又は役務の類似性の判断については、商品の範囲における類似点と相違点や流通経路に基づいて評価することになるが、流通経路、市場が同じかどうか（需要者層が共通するか）が重要となる。また、商品・役務が需要者間で混乱に至るか否かもポイントとなる。

（２）権利行使段階での仮想空間における商品又は役務の類否

ドイツ商標法においては、①標章が、商標と同一又は類似し、かつ、商標の対象である商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務に関して使用され、当該標章と商標との関連を連想するおそれを含む、公衆に混同のおそれが存在する場合、②商品又は役務について、その商標と同一又は類似する標章を使用し、当該商標がドイツにおいて名声を得ている商標であり、かつ、正当な理由なしにその標章を使用することが当該名声を得ている商標の識別性又は名声を不当に利用することになり又は害することになる場合、第三者は、商標権者の同意を得ずに、商品又は役務に関して業として使用することを禁止される旨規定している（ドイツ商標法第 14 条 (2)2.及び 3.）。

- いわゆる仮想商品間の商品の類似性がどのように判断されるかについて、法令、審査基準、その他のガイドラインで確立された一般的な規定はない。

5. 4 仮想空間における商標に関連した事例

（１）仮想空間における商標の拒絶・登録例

①登録例

商標番号	302023104361 ⁴⁹⁶
商標	
区分	第 9 類, 第 35 類, 第 41 類, 第 42 類（いずれも仮想空間関連）
商品又は役務 （仮想空間関連を含	Class 09 Recorded media; downloadable media; blank digital or analogue recording and storage media; information technology and

⁴⁹⁶ DPMA, Register number 302023104361,

<https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020231043613/DE?lang=en&fromSprachWechselLink>, last visited March 16, 2026.

む区分のみ抜粋)	audio-visual equipment; computer programs for use in the autonomous driving of vehicles; computer programs for use in the autonomous navigation of vehicles; computer programs for use in the autonomous control of vehicles; recorded and downloadable computer programs, in particular data collections in electronic form; recorded or downloadable software platforms; computer software; application software; mobile apps; electronic publications, downloadable; downloadable image files; downloadable virtual goods, namely, vehicles, parts and accessories for vehicles, clothing, toys, sporting articles and equipment, and works of art for use in virtual environments; downloadable virtual goods, namely, downloadable digital collectibles authenticated by non-fungible tokens (NFTs) using blockchain-based software technology for vehicles, parts and accessories for vehicles, clothing, toys, sporting articles and equipment, and works of art for use in virtual environments; downloadable digital media, namely, digital collectibles created with blockchain-based software technology in the nature of personalized photos, images, videos and virtual experiences in the field of the automotive industry, art, entertainment, sports and pop culture; digital material, namely, unique data units as one-of-a-kind creative works in the field of the automotive industry, art, entertainment, sports and pop culture. Class 35 Retail services in relation to virtual goods, namely, vehicles, parts and accessories for vehicles, clothing, toys, sporting articles and equipment, and works of art for use in virtual environments; providing an online marketplace for buyers and sellers of goods and services in relation to virtual reality games; retail services in the field of digital art and creative works in the field of the automotive industry, toy industry, sports and pop culture. Class 41 Conducting of online events; conducting of games on computer networks and on the internet; leisure and entertainment services, including in the nature of recreation services, provided via virtual environments in which users can interact; providing of entertainment content and live streaming of entertainment events provided via an online environment for streaming; providing online non-downloadable virtual vehicles, vehicle parts and accessories,

	clothing, toys, sporting articles and equipment, and works of art for use in virtual environments created for entertainment purposes; providing online digital publications in the nature of digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs] in the field of digital art via the internet. Class 42 Development, programming and implementation of software; software as a service [SaaS]; rental of software; cloud computing; cloud hosting services; providing virtual computer systems through cloud computing; providing virtual computer environments through cloud computing; design and development of virtual reality software; design of virtual vehicle factories, vehicle shops and dealerships, and vehicle sales outlets; design of virtual vehicles, parts and accessories for vehicles, clothing, toys, sporting articles and equipment, and works of art; software as a service [SaaS] and platform as a service [PaaS] featuring software for use in connection with providing a digital platform for digital art, crypto-collectibles, digital objects authenticated by non-fungible tokens [NFTs], and marketplaces and auctions for objects authenticated by non-fungible tokens [NFTs].
出願日	2023 年 3 月 21 日
登録日	2023 年 5 月 2 日
ステータス	登録

5. 5 ヒアリング先から得たユーザーの意見など

- 製品がメタバースで使用されているような大きな多国籍企業ではない企業は、仮想空間に注力していない様子。そういった企業においては仮想商品について出願するニーズがない印象がある。
- DPMA の（当時の）Eva Schewior 長官は、2023 年にデジタルに関連した知的財産保護の重要性を強調し、「企業と消費者の皆様にはっきりお伝えしたいこととして、知的財産のルールは仮想世界でも変わらず適用され続けるということです。」「メタバースは、何をしてもよい無法地帯でもありません。主要な産業国として、私たちはこの意識を強化したいと考えています。」と発言している。この発言は、DPMA が仮想商品間の類似性を判断するための措置を追加したり、変更したりする必要がないことを意味しており、将来的に規定を公表する必要はないと思われる。

6. フランス

6. 1 仮想空間における商標に関連する規定

仮想空間における商標に関する法令やガイドラインは公表されていないが、フランス産業財産庁（INPI）は、「Le choix des produits et services pour ma marque (Choix produits et services)（商標の商品及び役務の選択（商品及び役務の選択⁴⁹⁷）」を公表し、仮想空間における商品又は役務の分類について言及している（本項 6. 2 参照）。

（本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。）

- フランスには、仮想空間と現実の商品、あるいは仮想空間同士の商品に関する類否判断について明示的に定めた規定は存在しない。
- INPI は、ニース分類（第 12 版、2024 年 1 月 1 日発効）及び EUIPO（欧州連合知的財産庁）によるガイドラインを採用している。

6. 2 仮想空間における商品又は役務の分類

前述の「Le choix des produits et services pour ma marque (Choix produits et services)（商標の商品及び役務の選択（商品及び役務の選択⁴⁹⁸）」によれば、仮想の商品及び役務には、現実の商品及び役務と同様にニース分類の原則が適用されるとしている。

6. 3 仮想空間における商品又は役務の類否

仮想空間における商品又は役務の類否判断に関する具体的な規定はないことから、原則として、一般の商標と同じ基準が適用され则认为られる。

（1）登録段階での仮想空間における商品又は役務の類否

商標登録出願について、INPI が登録の段階で商標の類否判断を行うことはないが、⁴⁹⁹先行商標との類似を理由に異議申立てがあった場合には、商標の類否判断がなされる（フランス知的財産法典⁵⁰⁰第 L712-4 条、第 L712-5 条）。

INPI が公表している Procédure d'opposition (directives) marques（異議申立てに関するガ

⁴⁹⁷ INPI 「Le choix des produits et services pour ma marque (Choix produits et services)」

<https://www.inpi.fr/realiser-demarches/propriete-intellectuelle/choix-produits-et-services-pour-ma-marque>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁴⁹⁸ INPI 「Le choix des produits et services pour ma marque (Choix produits et services)」

<https://www.inpi.fr/realiser-demarches/propriete-intellectuelle/choix-produits-et-services-pour-ma-marque>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁴⁹⁹ INPI 「Foire aux questions, L'INPI vérifie-t-il la disponibilité d'une marque ?」

<https://www.inpi.fr/faq/99>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁵⁰⁰ Légifrance 「Code de la propriété intellectuelle (Partie législative) (CPI)」

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

イドライン)によると、異議申立てにおいて、先行商標との類否を判断する場合、標章が同一又は類似であって、商品又は役務同士も同一又は類似である場合というには、混同のおそれが存在することを要するとしている⁵⁰¹。

また、上記のガイドラインでは、商品又は役務の類似性について、欧州司法裁判所の Canon 判決 (1998 年 9 月 29 日、Canon Kabushiki Kaisha 対 Metro-Goldwyn-Mayer Inc, Case C-39/97) が「商品又は役務間の関係の特徴付けるすべての関連要素を考慮しなければならない。これらの要素には、特に、その性質、目的、用途、及び競合関係又は補完関係にあるかが含まれる」旨示していることを踏まえ、商品又は役務が、①同じ一般カテゴリーに属する場合、②性質・目的・機能・用途、対象となる需要者層・流通経路など、共通する特徴の束 (faisceau de caractéristiques communes) を有する場合、③補完関係にある場合、消費者が商品・役務を同一の商業的出所に属するものと認識できる場合に、商品・役務は類似していると認められているとしている⁵⁰²。

- 仮想商品と現実の商品との類否について、INPI は、従来の類否判断の基準（性質、目的、用途、需要者、流通経路）を基にして、以下の要素とともに判断すると考えられる。
 - 性質の相違：
物理的な被服（第 25 類）と仮想被服（第 9 類）は、性質が明確に異なる（第 25 類の被服は物理的な実体を有するのに対して、9 類の仮想被服は単なる電子データにすぎない。）。
 - 相互補完的となり得る目的：
高級ブランドやファッションブランドは現実のみならず、仮想空間においても商品を展開する可能性がある。
 - 部分的に重複する需要者：
仮想空間における需要者は、現実の需要者層と重複することが多いと考えられる。
 - 混同のおそれ：
周知商標については混同のおそれが生じ得る（フランス知的財産法典第 L.713-5 条）。
- 仮想商品はすべて第 9 類に属するため、その類否はコンピュータプログラムと同様に評価されると考えられる。同一の仮想空間で同一の使用がなされない限り、仮想被服、仮想家具、及び仮想自動車は、その目的や需要者が異なることから、原則として非類似となるのではないか。ただし、これらの商品はどれも娯楽目的を有しており、目的が同じであると考えられる可能性もある。

⁵⁰¹ INPI, 「Procédure d'opposition (directives) marques」, Section B, Chapitre 1 - L'ATTEINTE À UNE MARQUE ANTÉRIEURE」 <https://www.inpi.fr/ressources/propriete-intellectuelle/directives> (最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

⁵⁰² INPI, 「Procédure d'opposition (directives) marques」, Section B, Chapitre 1 - L'ATTEINTE À UNE MARQUE ANTÉRIEURE, 3.3 Similarité des produits et services」 <https://www.inpi.fr/ressources/propriete-intellectuelle/directives> (最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

- 仮想役務と現実の役務との類否については、役務の目的に従って評価されると考えられる。娯楽サービスは、現実世界で提供される場合でも仮想空間で提供される場合でも、役務の性質に変わりがないことから第 41 類に属するだろう。

例：

- 対面トレーニング 対 VR トレーニング：類似
(いずれも教育を目的とする)
- 物理的な銀行業務 対 仮想銀行業務：類似
(いずれも役務の性質が同一)
- 仮想空間で提供される役務は、その目的や性質が同一である限り、通常は現実の役務と類似すると評価される。商品と異なり、役務については「仮想空間」か「現実」かという性質の違いは類否判断における決定的な要素とならないと考えられる。

(2) 権利行使段階での仮想空間における商品又は役務の類否

- 権利行使段階において、例えば、フランス知的財産法典第 L.713-2 条（同一又は類似の商品・役務に対する侵害）、L.713-3 条（混同のおそれがある場合の侵害）、L.713-5 条（非類似の商品に使用された場合の著名商標の保護を認める規定）が適用され得ると考えられる。
- 訴訟の取扱いには以下の観点が関係すると想定される。
 - 混同のおそれに関して、裁判官は、仮想使用の文脈を含むすべての事情を総合的に評価する。
 - 著名商標の保護に関して、仮想商品について登録を受けていない場合であっても、フランス知的財産法典第 L.713-5 条により、仮想空間における不正な利用に対する保護が及び得る。
 - サイバー侵害と同様に、フランスでアクセスが可能であるか、フランスの公衆が閲覧可能であるか否かが判断基準となる。
 - 高級ブランドや著名なブランドの場合、消費者が現実の商品と関連づけて認識しやすいことから、損害の発生を容易に立証できる傾向にある。

- 欧州司法裁判所は、仮想商品に関する基本的な原則を確立したと考えられる。

(原則 1) 現実から仮想空間へ、需要者の認識が移転すること

(Glashütte 事件 Case T-1163/23)

仮想商品が現実の商品そのものを表している場合、又は仮想商品又は仮想空間上における役務が現実の商品又は役務の機能を表現・模倣している場合に、原則として、仮想商品や仮想空間における役務に対する需要者の認識は変わらない。

(原則 2) 付属品である商品及び役務に識別力の判断が及ぶこと

(「蛇口の形状」判決 Case T-213/18)

ある標章が主要な商品について識別力を欠く場合、その商品に付随する付属品、補完的な関係にある商品又は役務にも識別力が否定され得る。

- 他方で、商品又は役務の類否判断に関して、EUIPO は仮想商品と現実の商品は本質的に用途・性質が異なると捉えている傾向にあるのに対して、INPI はより広く類似であると認める傾向にある。INPI の立場は、現実の商品と仮想商品が必ずしも同一の性質、昨日又は目的を持たないことをガイドラインで明確に示している EUIPO の立場⁵⁰³と相反するように思われる。
- 役務の類否についても、Canon 判決（ECJ, 1998 年 9 月 29 日, C-39/97）で示された基準が引き続き適用されると考えられる。
- Canon 判決で示された基準を適用する場合、次のように推察することができる。
 - 仮想空間における役務と現実の役務の場合、目的が同一であれば、類似する可能性がある。
他方で、仮想空間が根本的に異なる目的を生じさせる場合には非類似となる可能性がある。このとき、対象となる需要者が決定的な要素となると思われる。
 - 異なる仮想空間で提供されている似たような役務は、類似すると判断される可能性がある。

6. 4 ヒアリング先から得たユーザーの意見など

- 2022 年から 2023 年にかけて論文執筆に際して調査・ヒアリングを行ったところ、当局（EUIPO 及び INPI）の対応について、実務家からは、①これまで不透明であった状況に対して明確な方向性が示されたこと、②欧州全体で基準が統一されることによって出願が容易になり、③標準化された記載方法によって拒絶のリスクが低減されるといった好意的な反応があった。
- 他方で、①防衛的な商標は不使用取消のリスクを伴うことや、②NFT 関連の記載はより複雑化しており、より具体的で正確な記載が求められることが懸念事項として示された。

- INPI は、仮想商品及び NFT に関する商標出願に関する具体的な統計を公表していないが、以下のような傾向が見られる。
 - 2021 年～2023 年：
特に大手高級ブランド・スポーツブランドからの出願の大幅な増加。
 - 2024 年：
仮想空間関連のブームが落ち着き、実際に実施されるプロジェクトに絞り込ま

⁵⁰³ EUIPO, Trade mark and Design guidelines, Part B Examination, Section 3 Classification, 4.4 Virtual goods, services in virtual environments and NFTs, 4.4.1 Virtual goods,

<https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2215360/trade-mark-guidelines/4-4-1-virtual-goods>, last visited March 16, 2026.

れる形で安定化。

○ 全体的な印象:

出願件数は緩やかに増加しているが、より選別された出願傾向が見られる。

- 上記の傾向にある背景として、**2024** 年にニース国際分類による分類の明確化が出願人にとって安心材料となっていること、**5** 年以内の使用義務により、純粋な防御目的での出願に歯止めがかかっていること、**2023** 年以降における仮想空間の低迷化、市場の成熟し、実際に実施されるプロジェクトへの注力があるものと思われる。

7. スイス

7. 1 仮想空間における商標に関連する規定

仮想空間における商標については、商標に係る事項に関するガイドライン (Intellectual Property, Richtlinien in Markensachen)⁵⁰⁴の中で商品及び役務の分類についての取扱いが規定されている (下記 7. 2 参照)。また、仮想空間における商標の類否判断については以下のスイス連邦知的財産庁 (IPI) からのニュースレター⁵⁰⁵の中で方針が示されている。

7. 2 仮想空間における商品又は役務の分類

(1) 商品

仮想商品は、仮想空間で使用される非物理的なものを指す。本質的にデジタルコンテンツから構成されているため、他のすべてのダウンロード可能なデジタル商品と同様に、対応する物理的商品の区分ではなく、第 9 類に分類される。⁵⁰⁶

しかし、「仮想商品 (virtuelle Waren)」という用語そのものは、分類のためには具体性に欠ける。また、保護範囲を限定するためにも、商品を具体的に特定する必要がある。これらの商品の分類の例として、ニース分類第 12 版 (2024 年) のアルファベット順一覧表の第 9 類に、「ダウンロード可能な仮想被服 (herunterladbare virtuelle Bekleidung)」が追加された。

仮想商品を正しく分類するためには、以下の要件が累積的に満たされていなければならない。

- 役務ではなく実際の商品 (デジタル商品) であることを明確にするために、当該商品には「ダウンロード可能な (herunterladbar)」と付記しなければならない。
- 商品は具体的に記載されなければならない。これには、対応する物理的商品の分類と同じ基準が適用される。「xy の分野におけるダウンロード可能な仮想商品」のような抽象的・包括的な記載は、認められない。

第 9 類における許容される記載の例は以下のとおり。

- 「ダウンロード可能な仮想被服 (herunterladbare virtuelle Bekleidung)」
- 「ダウンロード可能な仮想玩具 (herunterladbare virtuelle Spielwaren)」
- 「ダウンロード可能な仮想建築材料 (herunterladbare virtuelle Baumaterialien)」

⁵⁰⁴ IPI 「Intellectual Property, Richtlinien in Markensachen」

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2025.pdf (最終アクセス日：2026 年 3 月 11 日)。

⁵⁰⁵ IPI 「Neue Praxis betr. den Zurückweisungsgrund 'thematischer Inhalt' (Gemeingut, Art. 2 lit. a MSchG)」 (2024 年 11 月 28 日) <https://nl.mailxpert.ch/e/dad1f6e8d5778873/nl/-/webversion-send/ec8b25f95cd7f3f3fd94ff81/de.html> (最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

⁵⁰⁶ IPI 「Intellectual Property, Richtlinien in Markensachen」 Teil 2 – Markeneintragungsverfahren, 4.16.1 Virtuelle Waren, 84 頁

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2025.pdf (最終アクセス日：2026 年 3 月 11 日)。

Non-Fungible Token (NFT) とは、ブロックチェーン上に記録された唯一無二のデジタル証明書を指す。NFT は、それ自体ではニース分類上の分類可能な商品又は役務ではない。「NFTs」あるいは「非代替性トークン」という表示は、具体化されなければならない。

NFT が商品に関連して分類される場合、それによって認証される「商品そのもの」が具体的に記載されなければならない。許容される記載の例は以下のとおりである。

- 第 9 類：「非代替性トークン (NFTs) によって認証されたダウンロード可能なデジタル画像ファイル」
- 第 9 類：「非代替性トークン (NFTs) によって認証されたダウンロード可能な仮想靴」
- 第 25 類：「非代替性トークン (NFTs) によって認証された被服」⁵⁰⁷

(2) 役務

役務の提供手段は、原則として当該役務の分類に影響を及ぼさない。例えば、金融相談は、対面、電話、オンライン、又は仮想空間のいずれで行われるかにかかわらず、第 36 類に分類される。

しかし、重要な例外が存在する。提供の手段又は場所によって役務の目的又は結果が変化する場合には、この原則は適用されない。例えば、第 39 類に属する輸送の役務は、ある場所から別の場所へ物理的な商品又は人を移動させるものである。しかし、仮想空間における当該役務は同一の目的又は結果を有さないため、適切な分類のために「娯楽目的で仮想空間においてシミュレーションされた旅行の役務 (第 41 類)」のように指定されなければならない。同様の論理は、人への食事提供を目的とする飲食物の提供の役務や、物理的な物体の加工を前提とする第 40 類の材料処理の役務にも当てはまる。

仮想空間において見かけ上の材料処理が行われたとしても、物理的な商品は変化せず、処理された商品の画像が変化するに過ぎない。このように、仮想空間における役務はその目的に応じた内容で記載され、それに基づき適切に分類されなければならない。

許容される記載の例は以下のとおり。

- 第 41 類：「仮想空間において提供される材料処理に関する娯楽の役務」
- 第 41 類：「仮想空間において提供される材料処理に関する教育の役務」
- 第 41 類：「仮想空間においてシミュレーションされた娯楽目的の飲食物提供の役務」
- 第 35 類：「仮想空間においてシミュレーションされた広告目的の飲食物提供の役務」

その他にも、仮想空間において提供され、かつそれに応じて分類され得る多様な役務が存在する。許容される記載の例は以下のとおり

- 第 35 類：「仮想空間における他人のためのプロダクト・プレイスメントによるマーケティング」

⁵⁰⁷ IPI 「Intellectual Property, Richtlinien in Markensachen」 Teil 2 – Markeneintragungsverfahren, 4.16.1 Virtuelle Waren, 84 頁

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2025.pdf, (最終アクセス日：2026 年 3 月 11 日)。

- 第 36 類：「仮想空間において提供されるオンラインバンキング」
- 第 38 類：「仮想空間におけるチャットルームの提供」
- 第 41 類：「仮想空間において提供される娯楽の役務」⁵⁰⁸

7. 3 仮想空間における商品又は役務の類否

(1) 登録段階での仮想空間における商品又は役務の類否

スイス連邦知的財産庁 (IPI) は登録手続において、出願商標が他者の権利（すなわち、先行商標、商号、又はドメイン名）と抵触するか否かの審査を行わない。⁵⁰⁹後に異議申立てが行われた場合、混同のおそれ等について審理を行う。^{510 511}

スイス連邦知的財産庁 (IPI) からのニュースレターの中では以下の方針が示されている。

① 仮想環境において提供される商品及び役務の類似性に関する審査基準

仮想的に提供される商品及び役務は、原則として、現実空間の対応するものと同一の区分には属さない。とはいえ、仮想空間と現実空間における商標の使用の間には、多数の接点が存在する。そのため、特定の状況においては、現実の商品及び役務について登録された商標の所有者が、対応する仮想の商品及び役務の使用に対しても保護される可能性を有することは正当化される。

② 商品について

仮想商品と現実の商品との間の類似性の認定は、依然として例外にとどまる。類似性を主張する当事者は、対象となる分野において、現実の商品とその仮想的な対応物の共通の使用が、マーケティングにおいて又は市場において一般的であることを証明しなければならない。類似性は、提出された証拠によって、需要者が実際に同一の企業から生じている可能性のある提供であることを認識しているという結論が可能となる場合に認められる。

③ 役務について

仮想空間において提供されるか現実空間において提供されるかにかかわらず、その目的及び

⁵⁰⁸ IPI 「Intellectual Property, Richtlinien in Markensachen」 Teil 2 – Markeneintragungsverfahren, 4.16.3

Dienstleistungen in virtuellen Umgebungen, 85 頁

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien/marken/Richtlinien_Marken_D_2025.pdf (最終アクセス日：2026 年 3 月 11 日)。

⁵⁰⁹ IPI, Risk of Conflict, <https://www.ige.ch/en/protecting-your-ip/trade-marks/before-you-apply/requirements-for-protection/risk-of-conflict>, last visited March 16, 2026.

⁵¹⁰ IPI, National applications, <https://www.ige.ch/en/protecting-your-ip/trade-marks/national-applications>, last visited March 16, 2026.

⁵¹¹ IPI, Filing an opposition, <https://www.ige.ch/en/protecting-your-ip/trade-marks/after-registration/monitor-and-defend-your-trade-mark/filing-an-opposition>, last visited March 16, 2026.

機能が同一である役務（例：教育、コンサートの企画、又は金融相談）の場合、類似性は従来の基準に基づいて審査される。提供の場所（現実空間又は仮想空間）は、これらの役務の本質を変更し得ないためである。

現在の実務では、多様な役務と、第 35 類及び第 41 類に該当する役務（例：旅行の手配 [第 39 類] 又は飲食物提供サービス [第 43 類] 対 娯楽の役務 [第 41 類]）との間に接点が存在することを認めている。したがって、従来の基準を適用し、現実空間で提供されるこれらの役務と、第 35 類及び第 41 類のより一般的な上位概念に該当する仮想的に提供される役務との間の類似性は認められる。

特定の役務は、仮想空間において提供される場合、その本来の目的及び機能を失う。これらの役務は、現実の対応物と同一の結果を達成することはできない。例えば、仮想の美容院では髪を切ることはできない。商品の場合と同様に、これらのケースにおける類似性は、例外的な場合にのみ、かつ関係当事者によって提出された証拠に基づいてのみ認められる。対象となる分野における支配的なマーケティング及び消費習慣に従い、広告、娯楽又は教育の目的で、現実の役務に対する仮想的な対応物を提供することが一般的であることが証明されなければならない。

（本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。）

- 原則として、仮想の商品・役務は、現実の対応物と同じ区分には分類されない。しかし、仮想空間における商標の使用と現実空間における商標の使用には多くの類似点もある。したがって、特定の状況下においては、現実の商品・役務について登録された商標の権利者が、同等の仮想の商品・役務の使用に対しても保護されるべき正当な理由がある。相対的拒絶理由（スイス商標法第 3 条第 1 項）を審査する際にこの現実を考慮に入れるため、スイス連邦知的財産庁（IPI）は、仮想空間で提供される商品・役務と現実の対応物とを比較する際の類否判断基準の適用を適合させるための提案を、関係者との諮問に付した。⁵¹²
- 補完性の基準及び関連業界における支配的なマーケティング・消費習慣を重視したこの提案は、幅広い支持を得た。また、これにより欧州連合知的財産庁（EUIPO）の実務との調和も可能となった。⁵¹³
- スイス連邦知的財産庁（IPI）は 1 年以上（2023～2024 年）にわたり、類似性をどのように扱うべきかを評価するため、仮想空間の専門家やスイスの様々な専門家協会のメンバーと協議を行った。これがニュースレターで言及されている「諮問」である。関係者（知財専門家や経済界の代表者を含む）は、実務において、仮想商品と現実の商品との間でどのように混同が生じると考えるかについて意見を提出した。これ

⁵¹² IPI 「Newsletter 2024/06 Marken und Designs」（2024 年 6 月 27 日）<https://www.ige.ch/de/newsletter-2024/06-marken-und-designs>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁵¹³ IPI 「Neue Praxis betr. den Zurückweisungsgrund ‘thematischer Inhalt’ (Gemeingut, Art. 2 lit. a MSchG)」（2024 年 11 月 28 日）<https://nl.mailxpert.ch/e/dad1f6e8d5778873/nl/-webversion-send/ec8b25f95cd7f3f3fd94ff81/de.html>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

により、商品・役務の目的と機能が混同のおそれの主要な指針となるという、実用的なアプローチが導き出された。これは EU においても採用されたアプローチであり、この審査手法を採用するさらなる理由となった。

- 商品については、仮想商品と現実の商品との類似性が認められるのは、あくまで例外的な場合にとどまる。類似性を主張する当事者は、当該業界において、マーケティング又は市場において現実の商品とその仮想商品と一緒に使用することが慣習的であることを立証しなければならない。提出された証拠により、需要者がその出所が同一企業のものであると実際に認識するという結論に至る場合、類似性が認められる。
- （補完性について）補完性は、現実空間と仮想空間が連続しており、相互に行き来する関係にあるという考え方に基づいている。消費者が、現実空間においても仮想空間においても、そのブランドを同一のものとして認識する、という発想である。最終消費者が、現実空間と仮想空間の間に境界がないものとして認識するかどうかという点に関わるものである。すなわち、商品それ自体の補完性というよりもむしろ、消費者がどのように認識するのかという点に重きが置かれている。消費者がその商品が同一のブランド・同一の会社によって生産・提供されていると認識できるかどうかは重要である。常に問題となるのは、その商標が特定の会社を識別する標識として付されているか、という判断基準である。もし、現実空間と仮想空間の間での結びつきを消費者が認識できるのであれば、そこには類似性が認められる、ということになる。
- （上記の補完性という判断基準が考案された背景について）スイス連邦知的財産庁（IPI）は、稀なケースではあるものの、仮想空間における模倣品や同一ブランドの不正使用によって、市場における現実の商品の存在が危険にさらされていることを認識した。著名ブランドが仮想空間において不適切な形で、あるいは無断で、又は不適切な商品に使用されて再現されており、これらの行為から適切に保護するために、補完性という理論的な側面、判断基準が考案された。
- 役務についても、補完性が問題となるが、商品よりもさらに詳細な議論がなされた。これは、（現実空間と仮想空間の）役務間では非常にハイブリッドな提供がなされるという認識が関係者の間で共有されていたためである。（役務の類似性の判断においては、それらが同一の目的と機能を有するかという点が重要となるが）、例として、ヘアカットというサービスが挙げられた。これは目的や機能あるいは結果が大きく異なり得るサービスの一例である。仮想空間における一部のサービスは、純粋な娯楽サービスとして捉えられる場合がある。例えば、ゲームや仮想空間の中で行われる、単なる遊びとしての行為にすぎないものがある。これに対して、現実空間における同種のサービスは、全く異なる機能を持つことになる。そのため、（類否判断に関する議論においては、）商品よりも役務についての違いに、より重点が置かれることになった。商品はある意味ではより有形的なものに近く、仮想空間であっても、何らかの形で商品を特定することができる。その上で、消費者（の認識）や（現実空間と仮想空間の双方で）補完的に提供されているかという基準を考慮していく。もちろん、その根底には、目的と機能も主要な基準の一つとして存在する。しかし、役務においては、類似性の有無を判断する上で、この目的と機能という基準が極めて重要になる。議論の核心はそこにある。しかし、あまりに理論的な話であるため、これが正しい解決策であった

と断言するのは困難である。

- （仮想商品同士の類否判断について）仮想空間において両方の商品が同じ方法で購入され、同じゲーム空間やツール内で提供され、互いに隣り合って表示されていると主張されれば、理論上は重複があり、一定の類似性が認められる可能性がある。例えば、ゲーム内のストアでは、衣服と家具、テントのような全く別なものも一緒に販売されている。このような状況において、もし商標が十分に似ていて混同を生じ得るのであれば、現実空間では通常は類似と考えられない商品同士であっても、類似性があると判断できる可能性がある。仮想空間においては、意消費者に対する商品の提示のされ方そのものが、混同を生じさせるからである。
- （一般的な商品同士の類否判断において考慮される要素について）特定の基準リストが定められているわけではない。基本的にはすべて、消費者がどのようにして混同に至り得るか、という観点に関係している。判断基準は日本とほぼ同じであり、商品の性質や製造方法、原産地、また製造品か原材料かといった点が考慮され、製造品と原材料のように性質が大きく異なる場合には、類似性は低くなる。さらに、生産場所、流通経路、果たす機能も考慮される。また、商品同士が補完関係にある場合、すなわち、一方の商品が製品の一部としてプラグインのように機能し、他方の商品がそれに組み込まれる形で、消費者から論理的な一体のセットとして認識・購入される場合には、類似性を基礎づける要素となりうる。ただし、固定された基準の一覧があるわけではなく、基準は多数存在し、各当事者が類似性を肯定又は否定するために、どのように主張・立証するか大きく依存している。スイス連邦知的財産庁（IPI）は、できる限り現実には即した判断をしたいという理由から、現実空間における具体的かつ商業的な事例を非常に重視する。

（２）権利行使段階での仮想空間における商品又は役務の類否

スイス商標法第 13 条(2)において、「商標権者は、第 3 条(1)により商標保護から除外される標章を他人が使用することを禁止することができる。」と規定されている。第 3 条(1)は、相対的拒絶理由を定めたもの（例：同条(1)(b) 先行商標と同一の標章であって、類似の商品又はサービスを指定し、混同のおそれのあるものは拒絶される）であり、これに該当する標章の他人による使用は禁止されることから、登録段階と権利行使段階とでは、同様の商品又は役務の類否判断がなされているものと考えられる。

- 知る限りでは、権利行使段階（商標権侵害訴訟など）における仮想商品と現実の商品との間で商品の類似性がどのように判断されるか、一般的な取扱いが法令・ガイドライン等で定められていない。仮想商品同士の類似性の判断についても同様である。
- 現時点では仮想空間における商品又は役務に関する事例は「皆無」とであると認識している。
- （一般論として、権利行使段階での類否判断がどのようになされるかについて）スイスの裁判所は通常、非常に実用的なアプローチをとる。すなわち、需要者がどのように商品・役務を購入できるか、その目的と機能は何か、商品・役務の購入によってど

のニーズが満たされるか、といった点である。したがって、スイス連邦知的財産庁 (IPI) によって採用された実務は、裁判所によっても同程度に踏襲される可能性が高いと考えられる。

7. 4 仮想空間における商標に関連した事例

(1) 仮想空間における商標の登録例

■事例 1 : .SWOOSH

商標番号	801623 ⁵¹⁴
商標	.SWOOSH
区分	第 9 類、第 16 類、第 18 類、第 25 類、第 28 類、第 35 類、第 38 類、第 40 類-第 42 類、第 45 類（仮想空間関連は第 9 類、第 35 類、第 41 類、第 42 類、第 45 類）
商品又は役務 （仮想空間関連を含む区分のみ抜粋）	Class 9 Downloadable software capable of representing virtual goods and enabling users to purchase, trade, and store virtual goods, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys, and accessories for use online and in online virtual worlds; downloadable computer software for the production, automated and non-automated creation, and automated and non-automated modification of interactive media in the form of video clips, photographs, music, data, visual effects, digital multimedia files, digital collectibles, and crypto-collectibles containing and associated with digital and physical footwear, clothing, headwear, bags, masks, jewelry, and accessories, clothing, headwear, bags, backpacks, masks, jewelry, sports equipment, digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays, character skins, art, toys, and trading cards authenticated by non-fungible tokens on a blockchain network for access to and use in offline and online digital environments, virtual reality online environments, and augmented reality virtual environments; downloadable computer programs for the electronic trading, storing, sending, receiving,

⁵¹⁴ Swissreg., SWOOSH, <https://www.swissreg.ch/database-client/register/detail/trademark/1207211726>, last visited March 16, 2026.

accepting, and transmitting of interactive media in the form of video clips, photographs, music, data, visual effects, digital multimedia files, digital collectibles, and crypto-collectibles associated with digital and physical footwear, clothing, headwear, bags, backpacks, masks, jewelry, sports equipment, masks, jewelry, sports equipment, digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays, character skins, art, toys, and trading cards authenticated by non-fungible tokens on a blockchain network for access to and use in offline and online digital environments, virtual reality online environments, and augmented reality virtual environments; downloadable mobile software applications for authenticating digital and physical products using blockchain-based software technology; downloadable mobile software applications for the purpose of product and document authentication and tracking, as well as brand monitoring and protection, to protect against counterfeiting, tampering, and diversion, and to ensure the integrity of genuine products and documents.

Class 35 Retail services featuring virtual reality or augmented reality software capable of displaying virtual goods, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys, and accessories for online use; online retail services featuring virtual reality or augmented reality software capable of displaying virtual goods and enabling customers to purchase, trade, and store virtual goods, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys, and accessories; provision of an online marketplace for buyers and sellers of downloadable virtual goods, digital collectibles, and crypto-collectibles authenticated by non-fungible tokens, namely, footwear, clothing, headwear, bags, backpacks, masks, jewelry, sports equipment, digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays, skins, art, toys, and trading cards; administration of consumer loyalty programs featuring events, contests, and rewards relating to digital and physical products, including physical product development programs as well as access to digital or physical product modification programs, namely, for clothing, footwear, bags, masks, toys, collectibles, trading cards, artworks, and jewelry; administration of consumer loyalty

programs featuring physical and digital exclusive events for loyal customers, where they can interact with other persons and enjoy benefits who share their interests in clothing, footwear, bags, masks, toys, collectibles, trading cards, artworks, and jewelry; advertising services; administration of consumer loyalty programs featuring prizes and contests where exclusive access to digital and physical products can be won.

Class 41 Entertainment services provided in a virtual environment by means of software capable of representing virtual goods, namely, virtual footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys, and accessories for online use in virtual environments; entertainment services, namely, providing online non-downloadable interactive media in the nature of video clips, photographs, music, data, and visual effects featuring digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays, character skins, art, toys, and trading cards; entertainment services, namely, providing an online computer game; entertainment services, namely, organizing and conducting interactive, curated scavenger hunts, obstacle courses, and treasure hunts; entertainment services, namely, providing interactive online non-downloadable mobile gaming applications.

Class 42 Providing online non-downloadable computer software for the production, automated and non-automated creation, and automated and non-automated modification of interactive media in the nature of video clips, photographs, music, data, visual effects, digital collectibles, and crypto-collectibles containing and associated with digital and physical footwear, clothing, headwear, masks, jewelry, sports equipment, digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays, character skins, art, and trading cards authenticated by non-fungible authentic designs and characters, bags, backpacks, masks, jewelry, sports equipment, digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays, character skins, art, toys, and trading cards authenticated by non-fungible tokens on a blockchain network for access to and use in online environments, virtual reality online environments, and augmented reality virtual environments; providing online non-downloadable computer programs featuring digital footwear,

	clothing, headwear, bags, backpacks, masks, jewelry, sports equipment, digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays, character skins, art, toys, and trading cards for use in online virtual worlds; providing online non-downloadable software for the electronic trading, storing, sending, receiving, accepting, and transmitting of interactive media in the nature of video clips, photographs, music, data, visual effects, virtual goods, digital collectibles, and crypto-collectibles containing and associated with digital and physical footwear, clothing, headwear, bags, backpacks, masks, jewelry, sports equipment, digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays, character skins, art, toys, and trading cards authenticated by non-fungible tokens on a blockchain network; user authentication services using blockchain technology for digital and physical products; providing online non-downloadable software for the purpose of product and document authentication and tracking, as well as brand monitoring and protection, to protect against counterfeiting, tampering, and product diversion, and to ensure the integrity of genuine products and documents; providing non-downloadable software that enables the rental of digital content, namely, video clips, photographs, music, data, visual effects, digital multimedia files, digital collectibles, and crypto-collectibles containing and associated with digital and physical footwear, clothing, headwear, bags, backpacks, masks, jewelry, sports equipment, digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays, character skins, art, toys, and trading cards. Class 45 Licensing of reproduction rights for digital content, namely, video clips, photographs, music, data, visual effects, digital collectibles, and crypto-collectibles authenticated by non-fungible tokens (NFTs).
出願日	2023 年 2 月 27 日
登録日	2023 年 8 月 10 日
ステータス	登録

■事例 2 : JUST DO IT

商標番号	801876 ⁵¹⁵
商標	JUST DO IT
区分	第 14 類、第 18 類、第 21 類、第 26 類-第 28 類、第 41 類、第 42 類 (仮想空間関連は第 41 類、第 42 類)
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	Class 41 Entertainment services, namely, arranging, organizing, and conducting an array of athletic and sports activities, events, competitions, and tournaments; fostering and developing sports talents by organizing and conducting sports programs and activities; fostering youth and amateur sports and physical education by organizing and conducting youth and amateur sports and athletic programs and activities; organization, conducting, and arranging of participation in cultural and community programs; providing training in the fields of sports and fitness; providing information about fitness training and the development of athletic skills via an online website and by means of computer application software for smartphones and mobile devices; providing live workouts, fitness instruction, and fitness sessions via the Internet and global communication networks; providing pre-recorded sports and fitness sessions via video-on-demand; providing sports training, workouts, and physical fitness challenges via the Internet and global communication networks; providing fitness assessment and personalized training programs based on such assessment; entertainment services, namely, contests and incentive programs to reward program participants who exercise; providing non-downloadable image and video files featuring virtual goods, namely, footwear and footwear accessories, clothing and clothing accessories, headwear and headwear accessories, eyewear and eyewear accessories, bags and bag accessories, sports bags and sports bag accessories, backpacks and backpack accessories, sports equipment and sports equipment accessories, art and art accessories, toys and toy accessories, for use in virtual environments and for entertainment purposes. Class 42 Providing online non-downloadable computer software for

⁵¹⁵ Swissreg, JUST DO IT, <https://www.swissreg.ch/database-client/register/detail/trademark/1207245064>, last visited March 16, 2026

	the creation, production, and modification of digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays, and skins for access to and use in online environments, virtual reality online environments, and augmented reality virtual environments.
出願日	2023 年 5 月 23 日
登録日	2023 年 8 月 16 日
ステータス	登録

■事例 3 : NIKE

商標番号	801871 ⁵¹⁶
商標	
区分	第 7 類、第 10 類、第 12 類、第 21 類、第 26 類、第 27 類、第 41 類、第 42 類（仮想空間関連は第 41 類、第 42 類）
商品又は役務 （仮想空間関連を含む区分のみ抜粋）	Class 41 Entertainment services, namely, arranging, organizing, and conducting an array of athletic and sporting activities, events, competitions, and tournaments; fostering and developing sports talents by organizing and conducting sporting programs and activities; fostering youth and amateur sports and physical education by organizing and conducting youth and amateur sports and athletic programs and activities; organization, conducting, and arranging of participation in cultural and community programs; providing training in the fields of sports and fitness; providing information relating to fitness training and the development of athletic skills via an online website and by means of computer application software for smartphones and mobile devices; live workouts, fitness instruction, and fitness sessions provided via the Internet and global communication networks; providing pre-recorded sports and fitness sessions via video-on-demand; games provided via the Internet and global communication networks in the nature of sports training, workouts, and physical fitness

⁵¹⁶ Swissreg, ((fig.)) - Trademark no. 801871,

<https://www.swissreg.ch/databaseclient/register/detail/trademark/1207234219> ,last visited March 16, 2026.

	challenges; providing fitness assessment and personalized training programs based on such assessment; entertainment services, namely, contests and incentive programs to reward program participants who exercise; providing non-downloadable image and video files featuring virtual goods, namely, footwear and footwear accessories, clothing and clothing accessories, headwear and headwear accessories, eyewear and eyewear accessories, bags and bag accessories, sports bags and sports bag accessories, backpacks and backpack accessories, sports equipment and sports equipment accessories, art and art accessories, toys and toy accessories, for use in virtual environments and for entertainment purposes. Class 42 Providing online non-downloadable computer software for the creation, production, and modification of digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays, and skins for access to and use in online environments, virtual reality online environments, and augmented reality virtual environments.
出願日	2023 年 5 月 3 日
登録日	2023 年 8 月 16 日
ステータス	登録

7. 5 ヒアリング先から得たユーザーの意見など

- （登録段階の取扱いが今後見直される可能性について）現在の解決策（取扱い）が満足のいくものであると思われること、また、仮想商品に関する流行がかなり縮小していることから、今後見直される計画はないものと考えられる。
- （権利行使段階において今後何らかの取扱いが公表される見通しについて）事件が不足しているため、その可能性はないと思われる。この問題に関する裁判事例があれば、判例法の中で扱われる可能性があり、十分な判例法があれば、学説記事が出るかもしれない。しかし、スイスにおける知財裁判の件数は非常に少なく、異議申立手続から分かるように、現時点では仮想空間における商品又は役務に関する事例は「皆無」であると認識している。
- 最近のワークショップやセミナーにおけるスイス連邦知的財産庁（IPI）の発表によると、仮想商品のトレンドは完全に下火になっている。このトピックはもはやブランド所有者の関心の対象ではないものと考えられる。

- 昨年（2025 年）の議論から、仮想空間における商標に関するトピックはほぼ消え去り、スイス連邦知的財産庁（IPI）や民事裁判所で判断された具体的な事例がなかったため、広く理論的な話にとどまっている。

8. オーストラリア

8. 1 仮想空間における商標に関連する規定

オーストラリア知的財産庁（IP Australia）は、仮想空間における商標について **Trade mark classification guidance: Virtual goods, metaverse, NFTs, and blockchain**⁵¹⁷（商標分類ガイダンス：仮想商品、メタバース、NFT、ブロックチェーン）を公表しているが、法令等による仮想空間における商標の類否判断についての具体的な規定はなく、一般の商標と同じ規定が適用されると思われる。

8. 2 仮想空間における商品又は役務の分類

前述の商標分類ガイダンスにおいて、仮想商品・メタバース・NFT・ブロックチェーンそれぞれに関連する商品又は役務の分類について以下のとおり言及されている。

（1）仮想商品

仮想商品は、オンライン仮想空間で使用されるデジタルオブジェクトである。仮想商品は、関連する商品が本質的にデータで構成されるため、第9類に分類される。ただし、「仮想商品」や「ダウンロード可能な商品」といった商品表示だけでは具体性が欠け、採択されない。出願においては仮想商品の正確な性質（ソフトウェア、画像ファイル、音楽、被服など）を明記しなければならない。

例：第9類 ダウンロード可能な仮想衣被服

仮想商品に関連する役務は、役務の性質に応じて他の区分に分類される。

例：第35類 ダウンロード可能な仮想衣類のオンライン小売等役務

（2）メタバースと仮想空間

出願人は、ユーザーが交流するオンライン仮想空間を「メタバース」「仮想空間」「Web3」など様々な表現で説明するところ、出願書類において「メタバース」及び「Web3」という用語は受理可能だが、幅広い文脈に適用可能な「仮想空間」という用語の使用を推奨している。

例：第41類 仮想空間において提供される娯楽の提供

第42類 仮想空間のホスティング

オーストラリア知的財産庁（IP Australia）は、現実世界における役務の影響を考慮したアプローチを採用しており、多くの場合、役務の目的と現実への影響は、仮想か現実かを問わず同一である。こうしたケースでは、仮想空間における役務は、それに対応する現実の役務と同様の区分に分類される。例えば、教育に係る役務は、現実への影響が同一であるため、仮想・現実を問わず第41類に分類され、実際の資金の送受信を伴う銀行業務は、現実での影響が同一であるため第36類に分類される。つまり、役務の提供方法が受益内容を変えることはない。

しかし、仮想空間における影響が現実と異なる状況も一部存在し、例えば、仮想空間に存在

⁵¹⁷ IP Australia, Trade mark classification guidance: Virtual goods, metaverse, NFTs, and blockchain, https://www.ipaustralia.gov.au/-/media/Project/IPA/IPAustralia/PDF/Trade-marks/Guidance_document_virtual_goods_metaverse_NFTs_blockchain.pdf, last visited March 16, 2026.

する仮想レストランでは、アバターが仮想の食事を摂取するため物理的な食品は関与しない。仮想空間で提供される飲食物の提供は、第 43 類の飲食物の提供ではなく、第 41 類の娯楽の提供とみなされる。同様に、仮想空間における旅行シミュレーションは物理的な輸送を伴わないため、第 39 類の輸送に係る役務ではなく、これも第 41 類の娯楽の提供とみなされる。

（３）NFT（非代替性トークン）

NFT は、デジタルアートや収集品などのアイテムの所有権を記録するために使用されるデジタル証明書として機能し、商品や役務そのものではなく、認証手段とみなされる。NFT のみを指定商品とする商標出願は具体性が欠如しているため採択されず、認証対象となる商品の正確な性質を明記する必要がある。

例：第 9 類 非代替性トークン [NFT] により認証されたダウンロード可能なデジタル画像ファイル

第 9 類 非代替性トークン [NFT] により認証されたダウンロード可能なデジタル音楽ファイル

なお、NFT に関連する役務も適切に詳細に表示する必要がある。

例：第 35 類 非代替性トークン [NFT] により認証されたダウンロード可能なデジタル画像ファイルに関する小売サービス

第 42 類 非代替性トークン [NFT] の発行のためのオンライン非ダウンロード型コンピュータソフトウェアの提供

物理的な商品も、デジタルトークンが物理資産に紐付けられ、美術品やファッションなどの現実の商品の所有権を証明するために使用される場合、すなわち、NFT によって認証される場合には、（認証される商品に応じた）適切な商品区分に分類される。

例：第 25 類 非代替性トークン[NFT]によって認証された被服

（４）ブロックチェーン

ブロックチェーンとは、暗号化されたデータブロックを記録する台帳又は分散型データベースであり、多様な用途を持ち、仮想通貨、金融、ゲーム、デジタル認証の分野で広く利用されている。「ブロックチェーン」単体の表示は指定商品として具体性に欠け、認められない。分類上、ブロックチェーン技術は商品の特徴又は役務の提供手段である。

例：第 9 類 ブロックチェーン技術用ダウンロード可能コンピュータソフトウェア

第 36 類 ブロックチェーン技術による電子送金

第 42 類 ブロックチェーン上におけるスマートコントラクト用のコンピュータプログラミングの提供⁵¹⁸

8. 3 仮想空間における商品又は役務の類否

⁵¹⁸ IP Australia, Trade mark classification guidance: Virtual goods, metaverse, NFTs, and blockchain, https://www.ipaustralia.gov.au/~/-/media/Project/IPA/IPAustralia/PDF/Trade-marks/Guidance_document_virtual_goods_metaverse_NFTs_blockchain.pdf, last visited March 16, 2026.

(1) 登録段階での仮想商品又は仮想空間における役務の類否

オーストラリアにおいては、仮想空間における商標の類否判断に関する具体的な規定はなく、一般の商標と同じ基準が適用されるものと考えられる。一般の商標に係る商品又は役務の類否に関する規定は以下のとおり。

オーストラリア商標法第 10 条⁵¹⁹において、商標が欺瞞又は混同のおそれがあるほどに他の商標に類似している場合は、「欺瞞的に類似」するものとみなす旨規定されている。

また、同法第 14 条⁵²⁰において、ある商品が他の商品と同一又は同種のものである場合、その商品は他の商品と類似しているとみなされ、ある役務が他の役務と同一又は同種のものである場合、その役務は他の役務と類似しているとみなされる旨規定されている。

さらに、同法第 44 条(1)(2)⁵²¹において、類似の商品又は役務に関し、先行する他人の登録商標や出願中の商標と実質的に同一であるか又は、欺瞞的に類似している商標出願は、原則として拒絶される、と規定されている。

オーストラリア知的財産庁 (IP Australia) は、Trade Marks Manual of Practice and Procedure⁵²² (実務・手続における商標マニュアル) を公表しており、商品又は役務の「混同のおそれ」の有無の判断について、本マニュアル中「26.4. Similarity of goods and services⁵²³」にて以下のように言及されている。

●4.1 Comparison of goods (商品の比較)

オーストラリア商標法第 14 条第 1 項⁵²⁴において、ある商品が他の商品と同一 (same) 又は同種 (same description) のものである場合、その商品は他の商品と類似 (similar) しているとみなされると規定されている。これを判断する際の考慮要素としては、以下のものがある。

- 商品の性質
- 物品のそれぞれの用途
- 商品がそれぞれ売買される流通経路

これらは主要な考慮要素ではあるが、いずれかが単独で決定的な要素となる可能性は低い。また上記の主要な考慮要素に加えて、以下の要素も補足的に検討される。

⁵¹⁹ Federal Register of Legislation, Trade Mark Act 1995, <https://www.legislation.gov.au/C2004A04969/latest/text>, last visited March 16, 2026.

⁵²⁰ Federal Register of Legislation, Trade Mark Act 1995, <https://www.legislation.gov.au/C2004A04969/latest/text>, last visited March 16, 2026.

⁵²¹ Federal Register of Legislation, Trade Mark Act 1995, <https://www.legislation.gov.au/C2004A04969/latest/text>, last visited March 16, 2026.

⁵²² IP Australia, Trade Marks Manual of Practice and Procedure, <https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark>, last visited March 16, 2026.

⁵²³ IP Australia, Trade Marks Manual of Practice and Procedure, 26.4. Similarity of goods and services, <https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/4.-similarity-of-goods-and-services>, last visited March 16, 2026.

⁵²⁴ Federal Register of Legislation, Trade Mark Act 1995, <https://www.legislation.gov.au/C2004A04969/latest/text>, last visited March 16, 2026.

- 商品の性質及び特性
- 商品の原産地（出所）
- 商品の目的
- 当該商品が通常同一の製造業者によって生産されるか否か
- 当該商品が同一の卸売業者によって流通されるか否か
- 当該商品が同一の店舗において、同一の棚に、同一の期間に、同一の需要者層に対して販売されるか否か
- 当該商品の製造及び流通に携わる者が同一の業界に属するとみなされるか否か

●4.2 Comparison of services（役務の比較）

オーストラリア商標法第 14 条第 2 項⁵²⁵では、ある役務が他の役務と同一（**same**）又は同種（**same description**）のものである場合、その役務は他の役務と類似（**similar**）しているとみなされると規定している。オーストラリアでは 1979 年より役務に係る商標が登録されており、「類似する商品」という文言からの類推適用により、「類似する役務」には、同一の商標の下で同一事業者が提供すると合理的に推測される役務を包含する。審査官は役務が同一か否かを判断する際に以下を考慮する必要がある。

- 役務の性質と特徴
- 役務の提供元（出所）
- 役務の目的
- 当該役務が通常同一の事業者又は個人によって提供されるか否か
- 当該役務が同一の提供元（出所）から、同一の地域又は地区において、同一の期間に、又は同一の関連商品・役務に関連して、かつ同一の需要者層に対して提供されるか否か
- 当該役務が提供者によって同一のものとみなされるか否か

●4.3 Closely related goods and services（密接に関連する商品及び役務）

商品と役務が密接に関連する（**closely related**）か否かについての判断基準は、同種（**same description**）の商品又は役務であるかの基準と同様ではない。互いに類似（**similar**）する商品の区分もあれば、互いに類似（**similar**）する役務の区分もある一方で、商品と役務は異なる性質のものと認識されるため、「類似」という言葉は、商品と役務の関係にはなじまない。したがって、ある商標がカバーする役務と別の商標がカバーする商品との間には、当該商品又は役務を「密接に関連している」（**closely related**）と表現できるような、何らかの別の種類の関係性が存在しなければならない。

（本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。）

- 実務上の留意点として、現在の審査における複数区分間のクロスサーチにおいて、例

⁵²⁵ Federal Register of Legislation, Trade Mark Act 1995, <https://www.legislation.gov.au/C2004A04969/latest/text>, last visited March 16, 2026.

例えば第9類の「ダウンロード可能な仮想被服」と第25類の「被服」はクロスサーチの対象となっていない。そのため、現実の第25類の商品に係る既登録商標が、第9類の仮想商品に係る同一商標に対して引用される可能性は低いと思われる。なお、多くの場合、商標権者は既存の現実の商品に付されている商標の保護を拡張する目的で、仮想商品に係る商標の出願を行うため、抵触の問題が生じる可能性は低い。

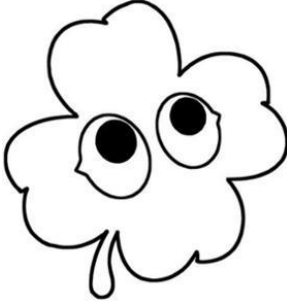
- オーストラリア知的財産庁（IP Australia）における審査では、第9類の商品に係る商標出願に対して先行調査を行う際、クロスサーチのリストに記載された他区分における類似商標も調査対象となる。具体的には、第11類、14類、16類、28類、37類、38類、41類、42類、及び45類の商標が調査される。これは、これらの区分に第9類の商品と類似する可能性のある商品又は役務が存在するという予備的見解に基づいている。
- 審査官は、登録簿に存在する他の商標、特にクロスサーチ対象の区分にある商標を調査する。しかしながら、審査官はより広範な範囲も確認し、出願商標と類似する可能性のある先行商標の指定商品・役務の内容も詳細に確認する。

8. 4 仮想空間における商標に関連した事例

（1）仮想空間における商標の拒絶・登録例

①登録例

■事例1：

商標番号	1390934 ⁵²⁶
商標	
区分	第9類、第41類、第42類（全て仮想空間関連）
商品又は役務 （仮想空間関連を含む区分のみ抜粋）	Class 9 Computer game software, video game software, online games, and game related applications; downloadable video game software for use on wireless devices; interactive video game programs; downloadable computer games and game-related software; computer software to enable uploading, posting, showing,

⁵²⁶ IP Australia advanced search Trade mark 1390934,

<https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/1390934?s=17011391-86c6-433c-a6fa-03d2994924eb>, last visited March 16, 2026.

	displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic media or information regarding the fields of virtual communities, electronic gaming, entertainment, and general interest via the Internet or other communications networks with third parties; downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring characters, buildings, vehicles, plants, animals, clothing, building materials, land, household goods, weapons, armour, tools, food, drinks, currency, and furniture; computer software, namely, game engine software for video game development and operation Class 41 Entertainment services, namely, providing temporary use of non-downloadable video games; entertainment services, namely, providing online, non-downloadable virtual items in the nature of characters, buildings, vehicles, plants, animals, clothing, building materials, land, household goods, weapons, armour, tools, food, drinks, currency, and furniture, for use in virtual environments created for entertainment purposes; providing an Internet website portal in the field of computer games and gaming; providing information online relating to computer games and computer enhancements for games; entertainment services, namely, providing virtual environments in which users can interact through social games for recreational, leisure, or entertainment purposes Class 42 Computer services, namely, creating an online community for users to participate in discussions, get feedback from their peers, form virtual communities, engage in social networking, and improve their skills in the field of video games; computer services, namely, hosting an interactive online website for others for facilitating computer games and social networks; providing a website featuring non-downloadable software tools for use in accessing, playing, and tracking performance of computer games; application service provider featuring software for social networking and video games, and to enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic media or information via the Internet
出願日	2010 年 8 月 18 日
登録日	2011 年 3 月 7 日

ステータス	登録

■事例 2 : V LIVE

商標番号	1789750 ⁵²⁷
商標	
区分	第 9 類、第 38 類、第 41 類（全て仮想空間関連）
商品又は役務 （仮想空間関連を含む区分のみ抜粋）	Class 9 Electrical apparatus and instruments for use in virtual worlds and three dimensional platforms; virtual reality game software; computer programs and software for content creation for virtual worlds and three dimensional platforms; fittings and accessories relating to the aforesaid Class 38 Multimedia telecommunication services providing content for virtual worlds and three dimensional platforms; information and advisory services relating to all the aforesaid Class 41 Entertainment services, namely providing a multimedia virtual world, information and advisory services relating to the aforesaid
出願日	2016 年 8 月 15 日
登録日	2017 年 3 月 20 日
ステータス	登録

②拒絶例 : The Economic Times

商標番号	2546035 ⁵²⁸

⁵²⁷ IP Australia, Australian Trade Mark search, Trade mark 1789750, <https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/1789750?s=5c6fc6e1-1de2-4b43-a3ea-23f7dfd3b7ba> ,last visited March 16, 2026.

⁵²⁸ IP Australia advanced search Trade mark 2546035, <https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/2546035?s=02c55518-0827-41ca-8e6f-03af22a38096> ,last visited

商標	The Economic Times
区分	第9類（全て仮想空間関連）
商品又は役務 （仮想空間関連を含む区分のみ抜粋）	Class 9 Electronic publications (downloadable); on-line publications (downloadable); interactive electronic publications; electronic publications recorded on computer media; electronic publications in the nature of magazines; electronic publications downloadable from databases or the internet; downloadable publications in electronic form; publications in electronically, magnetically or optically recorded and recordable forms; downloadable digital content being images, music, photos, video recordings, media content, books, publications; podcasts; webcasts; videocasts; downloadable videos; prerecorded video files; compact discs, cassettes [video], dvds and other digital recording media; cd-roms; software applications for use with mobile devices; downloadable applications for use with mobile devices; interactive entertainment software for use with computers; downloadable software in the nature of an application for obtaining news, information, commentary, and textual, audio and visual content of the type found in general interest publications on mobile and stationary electronic device; downloadable files authenticated by non-fungible tokens [NFT]; downloadable image, music, audio, video and multimedia files authenticated by non-fungible tokens (nfts); virtual goods in the form of digital files (downloadable); downloadable digital collectibles; game software; computer application software featuring games and gaming; downloadable computer games; virtual reality software for playing computer games.
出願日	2024 年 12 月 10 日
登録日	—
ステータス	拒絶

8. 5 ヒアリング先から得たユーザーの意見など

- 現実世界の商品の製造者や販売者が後に仮想商品市場に参入した場合、先行する仮想

商品分野の商標権者との間で抵触が生じることは予期されるが、経験上、現状ではそのような抵触はほとんど起きていないと思われる。

- オーストラリアでは広範な指定商品の指定が認められている。第9類において具体的に限定せず単に「仮想商品」と指定した場合、仮想被服から仮想自動車、仮想住宅まであらゆるものを含み、これらは全てデータファイル又はソフトウェアとして扱われるため、ある意味で同一となる。現実世界では被服と自動車は明らかに非類似であるが、仮想空間において「仮想商品」のように広範な指定がなされた場合、不都合が生じる可能性があることには同意する。
- 実情として、大手の高級ファッションブランドが自社の商標を仮想空間で使用させるためにライセンス供与を行う事例が多く報告されており、これがビジネス上のパターンとして確立されつつある。こうした動きは主に著名なブランドに見られるものであり、小規模な事業者による事例は確認されていない。これは、著名でない商標の場合、消費者が現実世界の商品と仮想商品を混同する可能性が低いため、あえて契約を結ぶケースが少ないからであると考えられる。
- 著名ブランドがライセンス契約を結ぶ目的は、商標に対する管理権を保持することにある。優れた評判を持つブランドの場合、消費者は仮想空間での商標使用と実際の権利者との間に関連性があると認識する。そのため、ブランド側は無関係な事業者による使用によって生じる需要者の混同を防ぎ、自社の評判を守るために、契約を通じて使用を管理下に置こうとしている。
- ライセンス契約の方法や法的背景として、オーストラリアを含むコモンロー諸国では、未登録商標について自身での使用や提供の実績がないものに対してライセンスを与える範囲に制限が存在するため、仮想空間でのライセンス契約を支援するための戦略として、あらかじめ商標権における保護対象に仮想商品を含めておくという方法がよく採られている。

- 大企業において、現実世界の商品に対応する仮想商品を保護する動きが見られる時期があった。それは概ね数年前に見られたものの、現在はそれほど多くはない印象。現在、仮想商品を保護している事例は、一般的に、ゲーミングプラットフォーム、デジタルプラットフォーム、又は NFT に関連する事業を行う者によるものと考えられる。

9. 中国

9. 1 仮想空間における商標に関連する規定

中国においては、仮想空間における商標に言及した規定は存在しないと思われる。

9. 2 仮想空間における商品又は役務の分類

(1) 商品

中国において仮想商品は、ニース分類の表記をそのまま中国語に翻訳した表記であっても、その指定商品の表示が採択されないものもある。例えば、「ニース分類 NCL12-2025 の日中韓対照表」⁵²⁹によると、ニース分類固有番号 090929 の「downloadable virtual clothing」の表記に対応して、日本では「ダウンロード可能な仮想被服」が採択可能である一方、中国では「可下载的虚拟服装」については採択が認められていない。しかしながら、後述の 9. 4 (1) 登録例（事例 2）に見られるように、2023 年以降、ニース分類固有番号 090717 の「ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア用アプリケーション」に括弧書きで商品を限定する形での指定が認められるようになってきたと思われる。

(2) 役務

仮想空間における役務は、仮想商品と同様に、ニース分類の表記をそのまま中国語に翻訳した表記であっても、その指定役務の表示が採択されないものもある。例えば、先述の「ニース分類 NCL12-2025 の日中韓対照表」によると、ニース分類固有番号 350183 の「online retail services for downloadable virtual clothing」の表記に対応して、日本では「オンラインによるダウンロード可能な仮想被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が採択可能である一方、中国では「可下载虚拟服装的在线零售服务」については採択が認められていない。

9. 3 仮想空間における商品又は役務の類否

(1) 登録段階での仮想空間における商品又は役務の類否

中国において、仮想商品（仮想空間における役務）と現実商品（役務）との間、及び仮想商品（仮想空間における役務）同士の類似性についての規定は存在しないと思われる。

（本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。）

- 実務上、審査官は「類似商品及び役務区分表」⁵³⁰及び中国最高人民法院「商標民事紛争事件の審理における法律適用に関する若干の問題の解釈」⁵³¹に基づき、ケースバイ

⁵²⁹ 中国国家知識産権局商標局「尼斯分类 NCL12-2025 文本中日韩商品和服务类似群编码对照表」

https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/tzgg/202504/t20250407_35342.html（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁵³⁰ CNIPA「类似商品和服务区分表（類似商品及び役務区分表）」

<https://www.cnipa.gov.cn/jact/front/mailpubdetail.do?transactId=470570&sysid=13>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁵³¹ 中国最高人民法院「关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释

ケースで仮想空間における商品又は役務の類否を判断している。具体的に類似するか否かはやはり商品・役務の各方面を総合的に判断する必要があり、必ずしも現実商品・役務の類似性の判断を、そのまま仮想商品・仮想空間における役務の類似性判断の根拠とするものではない。

- 仮想空間における役務と、現実の役務の類似性を判断するには、「役務の本質」「核心的内容」「消費目的と対象」を主要な判断基準とし、「仮想空間が役務の本質的属性に与える影響」を併せて考慮する必要がある。

（２）権利行使段階での仮想空間における商品又は役務の類否

商品・役務における類否判断については、「商標民事紛争事件の審理における法律適用に関する若干の問題の解釈」⁵³²の第11条と第12条に規定があるが、仮想商品（仮想空間における役務）と現実商品（役務）との間、及び仮想商品（仮想空間における役務）同士の類似性について規定はないと思われる。上記司法解釈において、一般の商品・役務に関する類否判断については以下のとおり規定されている。

- 類似の商品とは、機能、用途、生産部門、販売経路、消費対象などの点で同一であり、又は関連する公衆により特定の関係があると一般に認識され、容易に混同を招く商品をいう。
- 類似の役務とは、役務の目的、内容、方法、対象などの点で同一であり、又は関連する公衆により特定の関係があると一般に考えられ、容易に混同を招く役務をいう。
- 商品と役務の類似とは、商品と役務との間に特定の関係が存在し、容易に関連する公衆に混同を生じさせることをいう。
- 商品又は役務が類似か否かを認定するに当たり、関連する公衆による商品又は役務に対する一般的認識をもって総合的に判断しなければならない。

- 現行の中国商標法及び関連解釈に照らせば、仮想商品と現実商品は原則として類似性を認めない立場が妥当であると考えられる。まず、仮想商品は電子データであるのに対し、現実商品は物理的実体を有している。仮想商品（例：メタバース上の衣服）は主にアバターの装飾やコミュニティ内での自己表現など精神的欲求を満たしているのに対し、現実商品（例：実物の衣服）は、保温や保護など物理的・実用的機能を有するのが通常である。サプライチェーンにおいて、仮想商品と現実商品の生産工程、販売経路、消費対象が大きく異なり、関連公衆の出所混同の可能性は低いと考えられる。
- 例外として類似認定の可能性もある。メタバースの技術が発展し、消費者の認識も変わる。例えば、高級ブランドの仮想バッグが、現実世界のブランド価値と不可分なものとして認識され、出所の混同を招く場合である。また、現実世界で強い知名度と識

<http://gongbao.court.gov.cn/Details/93ca0d509275338b498e7bef849830.html>（最終アクセス日：2026年3月16日）。

⁵³² 中国最高人民法院 「关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释」

<http://gongbao.court.gov.cn/Details/93ca0d509275338b498e7bef849830.html>（最終アクセス日：2026年3月16日）。

別力を有する商標については、その保護範囲が仮想空間にも及ぶと判断される可能性が高まる。したがって、「原則非類似」を基本としつつ、商標の知名度、使用態様、関連公衆の具体的認識を精査した上で、例外的に類似性を肯定する柔軟なアプローチが求められる。例えば、「仮想オフィス用の机」と「仮想オフィス用の椅子」は同一の業務で同じ目的（仮想空間での業務支援）を果たしているため、お互いに類似商品であると考えられるが、「仮想オフィス用の机」と「仮想ゲーム用の武器」について、機能、用途、消費者の需要等が全く異なるため、非類似であると判断されるだろう。

9. 4 仮想空間における商標に関連した事例

(1) 仮想空間における商標の拒絶・登録例

類似商品及び役務区分表⁵³³には、仮想空間における商品又は役務についての定めがない。同分類表にない商品役務の扱いについては、中国商標法实施条例⁵³⁴により「商品役務の名称が類似商品及び役務区分表に掲げられていない場合は、当該商品役務に関する説明を追加するものとする。」と定められている。⁵³⁵

この条項を利用して、登録に成功した商標の事例は以下のとおり。

①登録例

■事例1：愛旗

商標番号	70350068 ⁵³⁶
商標	
区分	第9類
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	0901-可下载的影像文件, 0901-可下载的手机应用软件, 0901-可下载的计算机应用软件, 0901-已录制的或可下载的数据集, 0901-手机用可下载的表情符号,

⁵³³ 国家知识产权局商標局「类似商品和服务区分表--基于尼斯分类第十二版（2025 文本）」

<https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/sbsq/sphfwfl/200902/W020251111398307679571.pdf>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁵³⁴ CNIPA「中华人民共和国商标法实施条例(2014 年修订)」

https://www.cnipa.gov.cn/art/2015/9/14/art_96_28188.html（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁵³⁵ CNIPA「中华人民共和国商标法实施条例(2014 年修订)」

https://www.cnipa.gov.cn/art/2015/9/14/art_96_28188.html（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁵³⁶ 阿里雲企航「【爱旗】商标详情」https://tm.aliyun.com/detail/0e4a_70350068_9（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

	0901-用于在线网络游戏和在线网络虚拟世界的可下载的虚拟物品, 0901-用于虚拟现实游戏的计算机软件(已录制), 0901-用户可编程的未配置的类人机器人, 0901-电子出版物（可下载）, 0901-移动电话用可下载图像, 0902-全息图
出願日	2023 年 3 月 21 日
登録日	2023 年 9 月 7 日
ステータス	登録

■事例 2 : TISSOT

商標番号	68990035 ⁵³⁷
商標	TISSOT
区分	第 9 類 ※「可下载的计算机程序」（日本語訳：ダウンロード可能なコンピュータプログラム）に括弧書きで仮想商品を限定する商品表示での登録。
商品又は役務 （仮想空間関連を含む区分のみ抜粋）	0901-可下载的影像文件, 0901-可下载的计算机程序（以在线情境下使用的虚拟手表, 虚拟服装, 虚拟计时器, 虚拟珠宝等虚拟道具为内容）, 0901-可下载的音乐录音制品, 0901-可下载的音乐文件, 0901-安全令牌（加密装置）, 0901-已录制的或可下载的数据集, 0901-已录制的计算机程序, 0901-电子出版物（可下载）, 0901-移动电话用可下载图像, 0901-计算机软件应用程序（可下载）,

⁵³⁷ 阿里雲企航「【TISSOT】商标详情」

https://tm.aliyun.com/detail/2ab4_68990035_9?spm=5176.25146149.J_1131432.76.6dc977a3m6cf1E

（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

	0901-计算机软件（已录制）， 0908-已录制的音频光盘， 0908-已录制视频光盘
出願日	2022 年 12 月 26 日
登録日	2023 年 7 月 28 日
ステータス	登録

■事例 3 : LONGINES

商標番号	68901601 ⁵³⁸
商標	LONGINES
区分	第 41 類
商品又は役務 （仮想空間関連を含む区分のみ抜粋）	4105-为娱乐目的提供不可下载的呈现虚拟商品的在线图像， 4105-为娱乐目的提供不可下载的呈现虚拟商品的在线视频
出願日	2022 年 12 月 16 日
登録日	2023 年 7 月 28 日
ステータス	登録

9. 5 ヒアリング先から得たユーザーの意見など

- 現時点で CNIPA により、仮想商品と現実商品の類否判断に関する独自の審査基準やガイドラインの制定・公表に関する具体的なスケジュールや公式発表はないものの、産業の発展や国際的な動向の影響を受け、将来的には何らかの形で取扱いが明確化される可能性が高いと考えられる。

- 現時点では、CNIPA が仮想商品・仮想空間における役務に関する商標の出願件数についても、特段に統計を公表してはいない。しかし、実務から見ると、出願件数は持続的かつ急速な増加傾向を示している。仮想空間産業が国家「第 14 次五カ年計画」

⁵³⁸ 阿里雲企航「【LONGINES】商標详情」

https://tm.aliyun.com/detail/5e5c_68901601_41?spm=5176.25146149.J_1131432.31.67b977a3VPmGEi.

（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

に組み込まれたことに伴い、仮想空間と人工知能は科学技術社会の前進方向となり、商標は仮想空間における商業活動や NFT 取引活動においてますます頻繁に出現するようになるため、仮想商品・仮想空間において提供される役務に関する出願の増加傾向は今後も持続すると考えられ、これは各国における仮想空間関連商標出願件数の増加傾向と一致している。

- メタバース、仮想ソーシャル、仮想ゲームなどの分野が急速に台頭し、企業は次々と仮想空間での事業展開を進めているため、商標保護への需要が増加している。さらに、従来の企業が仮想空間にまで事業を拡大したことによって、商標の保護範囲は仮想領域まで伸び、ブランド権益の侵害を回避しようとする動きも見られる。

10. 台湾

10.1 仮想空間における商標に関連する規定

台湾では、仮想空間における商標に関連した規定は確認できなかった。

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- 現在のところ、台湾の商標法及び審査基準において、仮想商品と現実の商品との類似性について、別途特別な判断基準が設けられているわけではない。
- 台湾知的財産局 (TIPO) は、2022 年 12 月出版『知的財産権月刊』第 288 号において論文「元宇宙概念技術之商標議題 (日本語訳: メタバース概念技術における商標問題)」⁵³⁹を掲載した。この論文において、海外の関連実務界の見解として、現行の商標法体系 (商品及び役務の分類制度を含む) は、現時点ではメタバースにも適用可能であると述べている。

10.2 仮想空間における商品又は役務の分類

(1) 商品

前述の台湾知的財産局 (TIPO) が発行・公開している「元宇宙概念技術之商標議題 (メタバース概念技術における商標問題)」では、一般的な仮想商品の出願可能な類及び参考表示が紹介されている。例は以下のとおり。

- 第9類商品: ダウンロード可能な仮想商品画像ファイル又はソフトウェア、すなわちオンライン仮想世界で利用可能な、○○○ (実体商品の種類名、例: スニーカー、被服、ハンドバッグ、芸術品、おもちゃなど) を特徴とする仮想商品画像。

- 台湾知的財産局 (TIPO) は、仮想商品と現実の商品の性質は異なり、通常は非類似であると認定しているため、その機能に基づき異なる区分に分類している。例えば、現実のハンドバッグは、一般的にその主な機能が「物品を収納し携帯する」ことにあるため、第18類に分類される。これに対し、仮想のハンドバッグは、主な機能が「画像商品」であり、その本質は電子プログラムであるため、第9類に属する。仮想商品の主な機能は画像商品であり、その本質は電子プログラムであることから、一律に「ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア及び画像ファイル」と同一の類似群コードが付与され、仮想商品同士については互いに類似と推定される。

(2) 役務

前述の台湾知的財産局 (TIPO) が発行・公開している「元宇宙概念技術之商標議題 (メタバース概念技術における商標問題)」⁵⁴⁰では、一般的な仮想商品の申請可能な類別及び参考表示が

⁵³⁹ TIPO「元宇宙概念技術之商標議題」<https://www.tipo.gov.tw/tw/tipol/211-26579.html> (最終アクセス日: 2026 年 3 月 16 日)。

⁵⁴⁰ TIPO「元宇宙概念技術之商標議題」<https://www.tipo.gov.tw/tw/tipol/211-26579.html> (最終アクセス日: 2026 年 3 月 16 日)。

紹介されている。例は以下のとおり。

- 第 42 類役務：ダウンロード不可能な仮想商品の画像ファイル又はソフトウェアの一時的な使用を提供すること、すなわちオンライン仮想空間で利用可能な、〇〇〇（現実の商品の種類名）を特徴とする仮想商品の画像の一時的提供。
- 第 35 類役務：仮想商品の小売サービスの提供、すなわち仮想空間で利用可能な、〇〇〇（現実の商品の種類名）を特徴とする仮想商品の画像のオンライン小売サービスの提供。
- 第 41 類役務：娯楽の提供、すなわち〇〇〇（現実の商品の種類名）仮想商品の画像を利用可能なオンラインゲームサービス又は仮想空間ゲーム場の提供。

- メタバースにおける商品・役務の分類については、今後のニース分類専門家委員会の検討を注視する必要がある。台湾商標の指定商品・役務の分類基準は、ニース分類を原則としているため、今後はニース分類の改訂に応じて、分類やその取扱方法が変更される可能性が高いと考えられる。

10. 3 仮想空間における商品又は役務の類否

仮想空間における商標の類否判断に関する具体的な規定はない。

（1）登録段階での仮想空間における商品又は役務の類否

台湾商標法第 30 条第 1 項第 10 号では、他人の登録済み又は先に出願された商標と同一又は類似する商標について、同一又は類似の商品・役務に使用し、当該商品・役務に関連する需要者が両者の商品・役務の出所について混同のおそれがある場合は、原則として登録が認められないと規定されている。⁵⁴¹

また台湾商標法第 30 条第 1 項第 11 号では、たとえ商品・役務が類似していなくても、他人の著名商標又は著名標章と同一又は類似する商標を出願した場合、関連する需要者が両者の出所について混同のおそれがあるとき、あるいは、著名商標の識別力や信用名声を希釈化するおそれがあるときは、登録を受けることができないと規定されている。⁵⁴²

さらに、混淆誤認之虞審査基準（誤認混同審査基準）⁵⁴³の 4.において、二つの商標間における誤認混同のおそれの有無を判断するに当たっては、以下の 8 項目の要素を総合的に考慮するものとしている。

- （1）商標の識別力の強弱
- （2）商標の類似性及びその類似の程度
- （3）商品・役務の類似性及びその類似の程度

日）。

⁵⁴¹ 全国法規資料庫「商標法」

<https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0070001>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁵⁴² 全国法規資料庫「商標法」

<https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0070001>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁵⁴³ TIPO「混淆誤認之虞審査基準」（<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/576-17753.html>）（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

- (4) 先使用者による多角化経営の状況
- (5) 実際の取引における誤認混同の状況
- (6) 関連する消費者の各商標に対する認知度
- (7) 係争商標に係る出願人の善意の有無
- (8) その他誤認混同に関する要因

審査の実務においては、商標の使用が開始されていない大多数の新規出願案件に対し、上記全ての要素が検討されることはなく、主に商標の識別力の強弱、商標の類似の程度、及び商品・役務の類似の程度の3要素が検討される可能性がある。

一方で、異議申立て、無効審判、又は取消審判等の争議案件においては、個別の事案や当事者の主張に基づき、より広範な検討が行われる。特に、引用商標の使用証拠が提出されている場合や、審査資料から関連要素が明らかな場合には、市場取引の実態に即した判断を下すため、主張された要素や証拠資料が総合的に検討される。

さらに、台湾商標法における「誤認混同のおそれ」の要件に関わる各条項は、判断の基本概念に一貫性が確保されるべきであるものの、個別の案件や各条項の立法趣旨によって、重視すべき考慮要素や要求される立証の程度には相違が生じ得るため、事案に応じて柔軟に参酌することが認められている。⁵⁴⁴

①商品・役務の類似

誤認混同審査基準 5.3 では、商品・役務の類似性について以下のように規定している。

(i) 商品の類似性：二つの異なる商品の、性質、機能、用途、材料、製造者、販売経路又は場所、消費者層、その他の要素における共通性又は関連性を指す。これらの商品に同一又は類似の商標が付された場合、一般の社会通念及び市場取引状況に基づいて、商品の消費者にその商品が同一又は関連のある出所に由来するものであると誤認させる場合は、この二つの商品の間に類似関係が存在すると認められる。

(ii) 役務の類似性：役務の性質、内容又は目的による需要者の満足度、役務の提供者、販売経路・場所、消費者層、その他の要素における共通性又は関連性を指す。これらの役務に関して、同一又は類似の商標が表示された場合、一般の社会通念及び市場取引状況に基づいて、役務の被提供者にその役務が同一又は関連のある出所に由来するものであると誤認させる場合は、この二つの役務の間に類似関係が存在すると認められる。⁵⁴⁵

②販売経路

誤認混同審査基準 5.3.7 において、販売経路について以下のとおり言及している。

販売経路又は場所とは、商品が販売される場所、あるいは役務が提供される場所を指す。現在のスーパーマーケットやドラッグストア、百貨店などでは、一か所で多種多様な商品が販売されている実態が存在するため、この要素を過度に考慮する必要はない。

⁵⁴⁴ TIPO「混淆誤認之虞審査基準」4、3頁

<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/576-17753.html>（最終アクセス日：2026年3月16日）。

⁵⁴⁵ TIPO「混淆誤認之虞審査基準」5.3、12頁

<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/576-17753.html>（最終アクセス日：2026年3月16日）。

一般消費者は、これらの販売場所が複数の事業者から商品を納品していることを認識しているため、商品・役務の類似性を分析する際、本要素の重要性は低い。ただし、専門店形式の売場で、同一区域に同一種類商品が配置される慣行がある場合のみ、類似商品・役務の認定に有利となる。例えばスーパーの乳製品コーナーやデパートの化粧品売り場などについては、商品販売の区域配置と商品の機能を総合的に考慮して判断すべきである。また、同一の家庭用電気製品部門で頻繁に販売される商品は、類似商品と認定される可能性が高い。例えば第7類の家庭用果物・野菜調理機と第11類の電気コーヒーポットが該当する。

ただし、第21類の皿・器類と第24類のシーツ・布団カバー類については、百貨店の同一フロアで販売される場合が多いものの、商品の性質・機能・用途の差異が大きく、通常製造元も異なる等の事情を考慮すれば、非類似と認定される可能性がある。⁵⁴⁶

③消費者層（需要者）

誤認混同審査基準 5.3.8 において、消費者層について以下のとおり言及している。

消費者層とは、商品又は役務の実際の利用者及び潜在的な購買者を指す。一般市民の日常生活で使用される商品については、一般大衆を関連する消費者とするが、専門的な分野で流通する商品や役務については、専門家を関連する消費者とみなす。

この場合の消費者は必ずしも最終使用者とは限らない。例えば、動物用食品の最終使用者は動物であるが、この場合の消費者層とは当該商品を購入する実際の購買者及び潜在的な購買者である。

商品・役務の消費者層が一致する場合、類似であると認定される可能性は高い。留意すべきは、商品・役務が一般大衆を対象とする場合、本要素が重要ではない点である。例えばテレビ、自動車、書籍などはいずれも専門家を対象としていないが、機能・用途が異なり、消費者のニーズを満たす点も異なるため、非類似と認定され得る。⁵⁴⁷

④周知の程度

誤認混同審査基準 5.6 において、周知の程度について以下のとおり規定している。

商品・役務に関連する消費者が商標を認知している程度は、当該商標が個別商品・役務に使用される広範さに基づいて判断されるべきであり、登録された全商品・役務が消費者に認知されていると当然に認定されるものではない。異議申立てをする者は、商品・役務の販売における商標の使用状況を証明する具体的な証拠を提出しなければならない。

わが国の商標法は原則として登録主義を採用しており、後願商標が事後の販売活動によって先登録商標権者の利益を侵害することを防止するため、「各商標に対する消費者の認知度」という要素は決定的ではなく、他の参考要素と総合的に考慮すべきである。⁵⁴⁸

⁵⁴⁶ TIPO「混淆誤認之虞審査基準」5.3.7、17 頁

<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/576-17753.html>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁵⁴⁷ TIPO「混淆誤認之虞審査基準」5.3.8、17 頁

<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/576-17753.html>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁵⁴⁸ TIPO「混淆誤認之虞審査基準」5.6、20 頁

<https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/576-17753.html>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

先述の「元宇宙概念技術之商標議題(メタバース概念技術における商標問題)」3.2.(2).1 では、仮想空間における商標の商品又は役務の類似性について以下のとおり論じている。

商品に関していえば、現実の商品と仮想商品の間には、その品質、性質、機能又は関連する特性において顕著な差異がある可能性がある。したがって、現実空間に存在する非デジタルな現実の商品と、その外観をデジタル化して生成された仮想商品との間には、通常、類似性は認められない。

また、役務そのものは無形のものであり、いわゆる現実空間でのサービスと仮想空間でのサービスは、単にサービス提供の方法や経路にて区別されるに過ぎない。サービスの目的と本質が同じであれば、その類似性の判断において提供経路における現実空間と仮想空間の差異を過度に強調すべきではない。⁵⁴⁹

- 現実空間における役務と仮想空間における役務について、目的と本質が類似しているかどうかという判断は、審査官の裁量に任されている。
- 現実空間に存在する非デジタルの現実の商品と、その外観をデジタル化して生成される仮想商品との間には、通常、類似性は認められない。これら現実の商品と仮想商品との間には、その品質、性質、機能又は関連特性において明確な差異が存在し得るためである。
- 役務の目的及び本質が同一である限り、その類似性判断において提供手段が現実か仮想かという点を過度に強調すべきではないとされている。しかしながら、例えば、あるレストラン業者が現実の飲食物の提供のサービスを行っている一方で、他者が映像ゲーム内に仮想レストランを開設し、プレイヤーのアバターがその仮想空間で食事をした後「体力が全回復する」といった効果を提供するサービスを行っている場合、両者の役務を比較すると、前者は現実の飲食に関する役務を提供し、顧客が食事を楽しむことを目的とし、後者は単にオンラインゲームという娯楽の役務を提供するにすぎない。よって、両者の役務の目的及び本質は大きく異なり、非類似となる。

(2) 権利行使段階での仮想空間における商品・役務の類否

台湾商標法において、類似の商品又は役務について、登録商標と同一の商標を使用し、関連する需要者に混同のおそれがある行為（台湾商標法第 68 条第 1 項第 2 号）、同一又は類似の商品又は役務について、登録商標と類似の商標を使用し、関連する需要者に混同のおそれがある行為（第 68 条第 1 項第 3 号）が、登録商標に対する侵害行為と規定されている。⁵⁵⁰

10. 4 仮想空間における商標に関連した事例

(1) 仮想空間における商標の登録例

■事例 1 : AIR JORDAN and Wings Design

⁵⁴⁹ TIPO「元宇宙概念技術之商標議題(メタバース概念技術における商標問題)」14 頁

<https://www.tipo.gov.tw/tw/tipol/211-26579.html>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

⁵⁵⁰ 全國法規資料庫「商標法」

<https://law.moi.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0070001>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

商標番号	02267360 ⁵⁵¹
商標	
商標	AIR JORDAN and Wings Design
区分	第 9 類、第 35 類、第 41 類、第 42 類（全て仮想空間関連）
商品又は役務 （仮想空間関連を含む区分のみ抜粋）	009 可下載的虛擬商品，即線上及線上虛擬世界使用之足部穿戴物（靴鞋襪）、衣服、頭部穿戴物（冠帽）、眼部穿戴物（眼鏡）、包包、運動包、背包、運動器材、藝術品、玩具及配件為主的電腦程式。 035 虛擬商品的零售服務，即提供使用於虛擬環境的靴鞋、襪、衣服、冠帽、眼鏡、包包、運動包、背包、運動器材、藝術品、玩具和配件之可下載影像電腦程式零售服務；虛擬商品的線上零售服務，即提供使用於虛擬環境的靴鞋、襪、衣服、冠帽、眼鏡、包包、運動包、背包、運動器材、藝術品、玩具和配件之可下載影像電腦程式線上零售服務。 041 娛樂服務，即提供可使用靴鞋、襪、衣服、冠帽、眼鏡、包包、運動包、背包、運動器材、藝術品、玩具和配件虛擬影像的線上遊戲服務。 042 提供虛擬影像用線上不可下載軟體，即可用於線上和線上虛擬環境以靴鞋、襪、衣服、冠帽、眼鏡、包包、運動包、背包、運動器材、藝術品、玩具和配件為特色的虛擬影像。
出願日	2021 年 10 月 26 日
登録日	2022 年 12 月 1 日
ステータス	登録（拒絶理由に対応して補正した経緯あり）
備考	指定役務中、「仮想商品の小売サービス」という表現が抽象的であるとして拒絶理由が通知されたが、当該表示を「ダウンロード可能な画像コンピュータプログラムの小売サービス」と詳細な表示に補正し、拒絶理由解消。

⁵⁵¹ 經濟部智慧財產局商標檢索系統「商標 02267360」

[https://cloud.tipo.gov.tw/S282/S282WV1/#/tmark-detailed-](https://cloud.tipo.gov.tw/S282/S282WV1/#/tmark-detailed-report?docid=dYJUK%2BGgB8gXo%2FsMAMMKm%2BzFmi7vIehI4juP)

[report?docid=dYJUK%2BGgB8gXo%2FsMAMMKm%2BzFmi7vIehI4juP](https://cloud.tipo.gov.tw/S282/S282WV1/#/tmark-detailed-report?docid=dYJUK%2BGgB8gXo%2FsMAMMKm%2BzFmi7vIehI4juP)（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

■事例 2：

商標番号	02309738 ⁵⁵²
商標	
区分	第 9 類
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	009 可下载的電子錢包；元宇宙用介面卡。
出願日	2022 年 7 月 7 日
登録日	2023 年 8 月 1 日
ステータス	登録（拒絶理由に対応して補正した経緯あり）
備考	下記 TIPO から通知された拒絶理由抜粋： 商標が他人の同一又は類似の商品若しくは役務について登録されている商標又は先願商標と同一又は類似し、関連する消費者に混同のおそれがあるときは、登録を認めない。ただし、当該登録商標又は先願商標の所有者の同意を得て出願され、かつ明らかに不当でない場合はこの限りではない。・・・本願商標と先行商標とは互いに類似するものと認められる。さらに本願指定役務の「ブロックチェーンに基づく非代替性トークン (NFT) 認証のダウンロード可能なデジタルファイル,・・・」は、先行登録商標が指定する「・・・,鑑定用コンピュータハードウェア,コンピュータソフトウェア,・・・」等の商品・役務と比較して、その性質、機能、用途、材料、製造者、販売経路又は場所、消費者層その他の要素において共通点又は関連性を有する、あるいは、その提供する役務の性質、内容又は目的が、消費者のニーズを満たす点、及び役務提供者、販売経路・場所、消費者層その他の要素において共通点又は関連性を有する。

(2) 仮想空間における商標に関する事例

■事例

⁵⁵² 經濟部智慧財產局商標檢索系統「商標 02309738」

[https://cloud.tipo.gov.tw/S282/S282WV1/#/tmark-detailed-](https://cloud.tipo.gov.tw/S282/S282WV1/#/tmark-detailed-report?docid=dYJUK%2BGhAcYTpvNleEZ3Tm%2B4jJTqhJZw4Ypi)

[report?docid=dYJUK%2BGhAcYTpvNleEZ3Tm%2B4jJTqhJZw4Ypi](https://cloud.tipo.gov.tw/S282/S282WV1/#/tmark-detailed-report?docid=dYJUK%2BGhAcYTpvNleEZ3Tm%2B4jJTqhJZw4Ypi)（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

物理的な施設で体験する役務と仮想空間での役務の類否が判断された事例（最高行政法院 112 年度上字第 843 號裁定）⁵⁵³

本件は、物理的な拠点を伴う屋外施設での役務と、仮想空間やインターネットを通じた娯楽役務の類否が争点となった。本件商標の役務は、広大な敷地面積を有する物理的な実在施設において、現地で直接提供される体験を伴うのに対し、引用商標の役務は仮想経路を通じて提供され、消費者が時空の制限なく享受できるという性質上の決定的な差異があると認められた。原告（Amazon Technologies, Inc.）は、施設運営者が仮想経路を利用して宣伝やチケット販売を行うため、両者の役務が類似すると主張したが、裁判所は、現代において仮想経路による情報提供は一般的な宣伝手段の一部に過ぎないと指摘した。結論として、現実空間における体験型役務と仮想空間でのデジタル体験は市場が異なり、出所混同のおそれはないと認定された。

10.5 ヒアリング先から得たユーザーの意見など

- 台湾の商標法及び司法実務に基づき、仮想商品と現実の商品との間における商品の類似性に関して、台湾商標法及び関連審査基準のいずれにおいても、別途異なる審査規範が設けられていないため、現行の実務においては「誤認混同審査基準」に従って判断が行われているところ、この点について、業界から特段の支持や反対の意見が表明されているわけではない。短期的には他の取扱方法が改訂・公表される可能性も低いと考えられる。
- 今後仮想空間における商品・役務の審査ガイドラインが策定される可能性について、台湾知的財産局（TIPO）は現行の審査基準によって十分な対応が可能との認識と思われるため、現時点で新たな基準を設ける必要性はないと考えられているだろう。ただし、諸外国において本課題に関する新たな動向や具体的なガイドラインの策定といった動きが生じた場合には、その動向が台湾知的財産局（TIPO）の判断に影響を及ぼす可能性がある。そのような外部環境の変化がない限り、当面は現行の審査基準に基づく運用が継続される見通しである。
- TIPO は、仮想商品や仮想空間における役務に関する商標出願データを公開していない。
- 弊所では、関連する商標出願の動向について、2020 年以降の関連産業の発展や世界的な話題の高まりに伴い、増加傾向にあると考えている。既存の製品開発スケジュール、将来的な商業展開、先を見越した防衛的戦略といった観点から、各権利者は自ら保有する商標権を新興産業にも及ぶように確保しておきたいとの考えが働くため、仮

⁵⁵³ 最高行政法院 2024 年 5 月 7 日（112 年度上字第 843 號）

<https://judgment.judicial.gov.tw/FILES/TPAA/112%2c%e4%b8%8a%2c843%2c20240507%2c1.pdf>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

想空間に関連する商標出願件数は増加する傾向と推察される。

- 仮想空間に関連する商標出願は、おそらく過去３年間に於いて増加傾向にあると思われる。この傾向は新型コロナウイルス流行の収束と時期を同じくしているが、急激な変化ではなく、段階的に件数が積み上がっているのが特徴である。仮想空間関連の商標出願を行う企業は特定の層に限定されており、主にルイ・ヴィトンのような著名なブランド企業など、一定の実力を備えた出願人が中心となっているように考えられる。

1 1. 韓国

1 1. 1 仮想空間における商標に関連する規定

韓国知的財産処（MOIP）は、「仮想商品審査処理指針」⁵⁵⁴を公表している。同指針はその判断において混乱が生じていた「仮想商品」⁵⁵⁵及び「仮想空間における役務」⁵⁵⁶の分類及び類否を整備することで、出願人の便宜と審査の正確さを向上させることを目的としている。

1 1. 2 仮想空間における商標又は役務の分類

（1）商品

仮想商品は、ニース分類及び諸外国の基準に従い、第9類に分類されている⁵⁵⁴。

また、第9類（ソフトウェア又は画像ファイル）の性格を持つ現実の商品の商標権者が商標の選択範囲を制限されないよう、仮想商品には「V+現実の商品の類似群コード」という類似群コードが新設され、付与されている⁵⁵⁴。

（例）

- ダウンロード可能な仮想パン → （第9類）V0301
- ダウンロード可能な仮想カイロ → （第9類）V1813

仮想商品については、「ダウンロード可能な+『仮想』+告示商品の名称（告示⁵⁵⁷に掲載された商品名）」という形式が、指定商品として許容される名称の基準として定められている。この形

⁵⁵⁴ MOIP 「가상상품 심사처리지침(2 차 개정안)」

同指針は、2022年7月13日に初版が公開された後二度の改訂を経ており、現在公表されているものは、第2次改訂版（2024年12月27日付）である。

<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200640&ntatcSeq=16995&sysCd=SCD02&aprchId=BUT000048>（最終アクセス日：2026年3月16日）

⁵⁵⁵ 仮想商品審査処理指針は、「仮想商品」について以下のとおり規定している。

オンラインゲーム又は仮想空間*において取引・使用されるデジタル形態の非物理的商品であって、下記の2種類に分類することができる。

*現実のような物理的対象が存在していないオンライン空間において具現した、現実世界のシミュレーション仮想生活空間としての様々な形態のコンテンツを指称する。

① 現実世界の商品属性（形状、機能等）の模倣又はシミュレーション
② 現実世界と無関係に創作された非物理的商品

⁵⁵⁶ 仮想商品審査処理指針は、「仮想空間における役務」について以下のとおり規定している。

オンラインゲーム又は仮想空間を通じて提供されるサービスであって、下記の2種類に分類することができる。

① 現実世界の模倣又はシミュレーションを目的に提供するサービス
② 現実世界と無関係なオンラインゲーム又は仮想空間においてのみ提供するサービス

⁵⁵⁷ 국가법령정보센터（国家法令情報センター）、「상품의 명칭과 류 구분에 관한 고시」

<https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulId=29055&efYd=0#AJAX>（最終アクセス日：2026年3月16日）

「告示商品の名称」については、同告示の別表1に対応する添付ファイル「2026年 商品名称及び類区分に関する告示（知識財産処告示 第2026-1号）__修正」で具体的に定められている。

式に則した具体的な現実の商品（告示商品の名称）⁵⁵⁸に対応する仮想商品の名称は、仮想商品を表すものとして認められる⁵⁵⁴。

ただし、新たに市場に投入された商品に限っては、取引社会で通用し、指定商品記載要領に適合する名称が記載されている場合には、指定商品として許容され得る⁵⁵⁴。

仮想商品と結合した「コンピュータソフトウェア」、「ダウンロード可能な画像ファイル」等は、現実の属性を表すため、現実の商品と判断される¹。

（例）

- 仮想空間で使用する被服作成用コンピュータソフトウェア（第9類、G390802）
- 仮想空間用ゲームソフトウェア（第9類、G390802）
- NFT で認証された美術品が含まれるダウンロード可能な画像ファイル（第9類、G520101）

また、仮想空間と関連した限定の文言が現実商品（役務）に含まれる場合、仮想商品なのか現実商品なのかを明確にする補正が必要とされる⁵⁵⁴。

（例）

仮想衣類を特徴とするダウンロード可能な画像ファイル（不明確）

→（仮想商品の場合）ダウンロード可能な仮想衣類（第9類、V430301、V450101、V450102、V4502、V4503、V450401、V4513）

→（現実商品の場合）ダウンロード可能な画像ファイル（第9類、G520101）

（2）役務

仮想空間における役務は、現実の役務とは無関係な遊戯（又はシミュレーション）の形態とみなされ、第41類に分類される⁵⁵⁴。

また、現実の役務と明確に区別するため、これとは別の「VS+現実の役務の類似群コード」という類似群コードが付与されている⁵⁵⁴。

（例）

- 娯楽目的の仮想空間で提供されるシミュレーション旅行業 → VS1215

仮想空間における役務については、「（娯楽、文化等）目的の～」のように第41類に合致する目的を明示することが指定役務として許容される名称の基準として定められている。

ただし、仮想商品の卸売・小売業は、仮想商品が画像ファイル形態（第9類）であるとみなして、当該（画像ファイル）卸売・小売業に該当する第35類に分類される。この場合、記載形式は「ダウンロード可能な + 「仮想」 + 告示商品名称 + オンライン + 卸（小売）業」とする¹。

（例）

- ダウンロード可能な仮想衣類のオンライン小売業（第35類、仮想類似群コード）

⁵⁵⁸ 仮想商品審査処理指針は、「具体的な現実商品」を「告示商品の名称」とする趣旨について、「国際又は取引界で一般的に通用する仮想商品の客観的定義が不在であるという現実において使用されるものなので、商品名称及び一貫性の確保が必要」としている。

一方、例えば以下の表示は許容されない⁵⁵⁴。

(例)

- ダウンロード可能な仮想帽子の販売業（「販売業」は認められない。オンライン卸売業等へ補正が必要）
- 仮想家具設置業（「～を通じた家具設置サービスの広告宣伝業（第 35 類）」等へ補正が必要）
- 仮想博物館展示業（「文化目的の仮想博物館展示業（第 41 類）」等へ補正が必要）
- 仮想美術指導業（「教育目的の仮想美術指導業（第 41 類）」等へ補正が必要）

仮想空間を利用して現実の役務を提供する形態は、現実の分類に該当するため、同指針の適用を受けない。仮想空間での役務の提供方法や場所によって目的や結果が変わらない役務は、現実の役務とみなされる⁵⁵⁴。

現実と仮想の役務が混合している場合は、両方の役務に該当する場合があるため、権利確保のためには両方の役務に出願することが望ましい⁵⁵⁴。

- 区分：仮想空間における役務は現実の役務とは関係のない遊戯(又はシミュレーション)の形態とみなされ、41 類に分類される。ただし、「仮想商品の卸小売業」の場合、仮想商品は画像ファイルの形態とみなして当該(画像ファイル)卸小売業に該当する 35 類に分類する。
- 類似群コードの付与方式：現実役務と明確に区分するために「VS+現実役務の類似群コード」のように、別途の類似群コードを付与する。
例：履物小売業(35 類、S2027)
例：仮想履物小売業(35 類、VS2027)
- 仮想空間における役務の名称：
 - 第 41 類の場合、「(娯楽、文化など)目的の～」のように、当該役務の目的を明示しなければならない。
例：文化目的の仮想博物館展示業(41 類、VS120902)
例：教育目的の仮想美術指導業(41 類、VS120999)
 - 例として、「文化目的の仮想博物館展示業」、「教育目的の仮想美術指導業」と書いてあるが、「文化目的」や「教育目的」という表示自体は役務表示として認められるために必要だが、何の目的かは肝心な部分ではなく、「仮想博物館展示業」や「仮想美術指導業」の部分が類似群コードを決める肝心な部分だと思われる。結局のところ、後ろの現実の役務の表示と同じ類似群コードが採用される。

1 1. 3 仮想空間における商品又は役務の類否

(1) 登録段階での仮想空間における商品又は役務の類否

類否判断は、仮想類似群コード（V、VS）にしたがって行われる。現実で考慮されている属

性や取引の実情などは、仮想空間における商品又は役務の類否判断に影響を与えない。仮想類似群コードが複数ある場合、一つでも同一であれば類似と判断される。類否判断の例は以下のとおり⁵⁵⁴。

- 仮想パン (V0301)と仮想菓子 (V0301) → 類似
- 仮想スマートフォン用充電器 (V390102)と仮想スマートフォン用充電ケーブル (V3905) → 非類似
- 仮想レストラン及びホテル提供サービス (VS120602、VS1207) と仮想レストランの予約受付サービス (VS120602) → 類似

仮想空間における商品又は役務と現実世界における商品又は役務の間の類似判断については、両商品又は役務の外観や名称が一部同一であったり、類似したりしていても、その属性及び取引の実情が重複しないため、審判決例が形成されるまでは非類似とみなされる。ただし、出所の誤認・混同のおそれがある商標には、韓国商標法第 34 条第 1 項第 11 号 (混同の可能性)、第 12 号 (需要者の欺瞞)、第 13 号 (不正目的) が適用される。また、類似群コードが同一であっても、商品の属性、取引の実情 (生産・販売・需要部門) が考慮され、一般取引の通念に従い、異なる判断がされることもあり得る⁵⁵⁴。

- 仮想商品向けの商品リスト、類似群コードリストはまだ出されていないと思われる。そのため、既に出された審査例に基づいて判断するしかないと考えられる。
- 方式審査が終わった場合、つまり審査を待つ時期になると、KIPRIS (Korea Intellectual Property Rights Information Service) 上に指定商品とそれに付与されている類似群コードが公開され、一緒に把握できる。その時期は、大体問題なければ、方式審査を終える時間が 1 週間くらいで、その時期には既存の指定商品と同じ仮想商品などが出願された場合には、すぐ付与される。しかし、今までになかった指定商品や、審査官の間で協議して選定する必要がある場合であれば、その類似群コードが空欄のまま公開されることになる。したがって、特許庁内部の事情だから、細かいことは分からないが、ある程度既に例がある商品の場合は自動的に付与され、例がないという場合は、特許庁の公式類似群コードを付与する専門担当の審査官が 2、3 人いるので、その審査官の協議によって付与されるのではないかとと思われる。
- ただし、上級審である審判院ないし法院では特許庁の審査指針に拘束されないため、具体的な商品の属性と取引の実情を考慮して類似商品と判断される余地はある。
- 周知・著名な商標などは仮想商品と現実商品との間の出所の誤認・混同のおそれがある場合、第 34 条第 1 項第 11 号 (混同の可能性)、第 12 号 (需要者欺瞞)、及び第 13 号を適用する。⁵⁵⁹

(2) 権利行使段階での仮想空間における商品又は役務の類否

⁵⁵⁹ MOIP 「가상상품 심사처리지침(2 차 개정안)」

<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200640&ntatcSeq=16995&sysCd=SCD02&aprchId=BUT000048> (最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

- 権利行使段階における具体的な法令・ガイドライン等はまだ設けられていない。また、仮想商品の審査指針が導入されてから日が浅いため、関連審判例もほとんどないのが実情である。今後、仮想商品関連の法的紛争が発生し、それによる審判例が蓄積される場合、制度の補完的な観点から関連法令・ガイドライン等が設けられる可能性がある。
- 登録段階における類似判断基準と権利行使段階における類似判断基準とではさほど違いはないとみられる。ただし、権利行使段階においては、実際の使用態様をもって判断されるため、登録段階よりは具体的な商標の使用態様、商品の属性及び取引の実情がより考慮される余地がある。

1 1. 4 仮想空間における商標に関連した事例

(1) 仮想空間における商標の登録の是非が争われた事例

①登録例

■事例 1：

商標番号	401994740000004 ⁵⁶⁰
商標	
区分	第 9 類、 第 35 類、 第 41 類（全て仮想空間関連）
商品又は役務 （仮想空間関連を含む区分のみ抜粋）	Class. 09 온라인 및 온라인 가상세계에서 사용하기 위한 내려받기 가능한 가상 가방, 온라인 및 온라인 가상세계에서 사용하기 위한 내려받기 가능한 가상 디지털 그래픽, 온라인 및 온라인 가상세계에서 사용하기 위한 내려받기 가능한 가상 디지털 이미지 파일, 온라인 및 온라인 가상세계에서 사용하기 위한 내려받기 가능한 가상 모자, 온라인 및 온라인 가상세계에서 사용하기 위한 내려받기 가능한 가상 배낭, 온라인 및 온라인 가상세계에서 사용하기 위한 내려받기 가능한 가상 스포츠 가방, 온라인 및 온라인 가상세계에서 사용하기 위한 내려받기 가능한 가상 신발, 온라인 및 온라인 가상세계에서 사용하기 위한 내려받기 가능한 가상 안경, 온라인 및 온라인 가상세계에서 사용하기 위한 내려받기 가능한 가상 예술 그림, 온라인 및 온라인 가상세계에서 사용하기 위한 내려받기 가능한 가상 의류, 온라인 및 온라인 가상세계에서 사용하기 위한 내려받기 가능한 가상 장난감,

⁵⁶⁰ KIPRIS <https://doi.org/10.8080/4020210256983>（最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日）。

	온라인 및 온라인 가상세계에서 사용하기 위한 내려받기 가능한 가상 조각품, 온라인 및 온라인 가상세계에서 사용하기 위한 내려받기 가능한 가상 체조 및 스포츠용품 Class. 35 가상 가방 온라인 소매업, 가상 디지털 그래픽 온라인 소매업, 가상 모자 온라인 소매업, 가상 배낭 온라인 소매업, 가상 스포츠 가방 온라인 소매업, 가상 신발 온라인 소매업, 가상 안경 온라인 소매업, 가상 예술 그림 온라인 소매업, 가상 의류 온라인 소매업, 가상 장난감 온라인 소매업, 가상 조각품 온라인 소매업, 가상 체조 및 스포츠용품 온라인 소매업, 내려받기 가능한 가상 디지털 이미지 파일 온라인 소매업, 온라인상에서 사용하기 위한 가상 디지털 그래픽 소매업, 온라인상에서 사용하기 위한 가상 모자 소매업, 온라인상에서 사용하기 위한 가상 배낭 소매업, 온라인상에서 사용하기 위한 가상 스포츠 가방 소매업, 온라인상에서 사용하기 위한 가상 신발 소매업, 온라인상에서 사용하기 위한 가상 안경 소매업, 온라인상에서 사용하기 위한 가상 예술 그림 소매업, 온라인상에서 사용하기 위한 가상 의류 소매업, 온라인상에서 사용하기 위한 가상 장난감 소매업, 온라인상에서 사용하기 위한 가상 조각품 소매업, 온라인상에서 사용하기 위한 가상 체조 및 스포츠용품 소매업, 온라인상에서 사용하기 위한 내려받기 가능한 가상 디지털 이미지 파일 소매업 Class. 41 연예오락서비스업 즉 가상환경에서 사용하기 위한 것으로 온라인에서 내려받기 불가능한 가상의 신발/의류/모자/안경/가방/스포츠가방/배낭/스포츠장비/예술품/예술그림/디지털이미지/디지털그래픽/장난감 제공업 (entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, works of art, art pictures, digital images, digital graphics, toys for use in virtual environments)
出願日	2021 年 12 月 17 日
登録日	2023 年 3 月 14 日
ステータス	登録

事例 2 (図形)

商標番号	4019837170000 ⁵⁶¹
商標	
区分	第9類
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	Class.09 3D 가상 환경 제작/조작/참여용 소프트웨어, DNA 칩, GPS 내비게이션 장치, GPS 위치추적기, USB 자동차 충전기, 가상/증강현실 기반 핸드폰 카메라용 컴퓨터 응용 소프트웨어, 가상현실 소프트웨어 (virtual reality software), 가상현실 체험용 소프트웨어 (software for virtual reality experiences), 가상현실환경 네비게이팅용 소프트웨어 (software for navigating a virtual reality environment), 간편결제를 위한 스마트폰용 컴퓨터 응용 소프트웨어, 간편결제를 위한 차량 내 오디오 비디오 내비게이션(AVN/Audio Video Navigation)용 프트웨어 간편결제를 위한 컴퓨터소프트웨어, 개인/은행/금융 기관의 전자결제용 고객 정보 데이터의 안전한 저장/검색/전송을 위한 소프트웨어, 거리센서, ・・(途中略)・・환경 내 물체의 존재와 물체의 속도/궤적 및 방향 측정을 위한 온도 및 환경 센서(temperature and environmental sensors for measuring the presence of objects in the environment and the speed, trajectory, and heading of objects)
出願日	2022 年 5 月 18 日
登録日	2023 年 3 月 2 日
ステータス	登録

②拒絶例

■事例：

商標番号	4020230062668 ⁵⁶²
商標	

⁵⁶¹ KIPRIS <https://doi.org/10.8080/4020220092543> (最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

⁵⁶² KIPRIS <https://doi.org/10.8080/4020230062668> (最終アクセス日：2026 年 3 月 16 日)。

区分	第 9 類、第 25 類、第 41 類（仮想空間関連は第 9 類、第 41 類）
商品又は役務 （仮想空間関連を含む区分のみ抜粋）	Class.09 MP3 플레이어용 스킨/커버 및 스탠드(skins/covers and stands for MP3 players), 가상 모자(virtual headwear), 가상 보석 및 장신구(virtual jewelry), 가상 스포츠용품(virtual sporting goods), 가상 식기(virtual dinnerware), ・・(途中略)・・플라스틱 및 판지제 음반 보호슬리브(plastic and cardboard phonograph record protective sleeves) Class.41 게임행사 준비 및 진행업(arranging and conducting of game events), 교육행사조직업(organization of educational events), 글로벌 컴퓨터 네트워크를 통해 온라인으로 제공되는 음악 및 연예오락에 관한 정보/코멘터리/기사 제공업(providing information in the field of music and entertainment, and commentary and articles about music and entertainment, all online via a global computer network), 내려받기 불가능한 온라인 비디오 제공업(providing online videos, not downloadable), 내려받기 불가능한 온라인 음악 제공업(providing online music, not downloadable), ・・(途中略)・・텔레비전/위성/오디오/비디오 매체로 배포되는 내려받기 불가능한 음악 및 연예오락쇼 프로그램 제공업(providing non-downloadable music and entertainment show programs distributed over television, satellite, audio, and video media)
出願日	2023 年 4 月 7 日
登録日	2025 年 1 月 2 日
ステータス	拒否

- 「仮想写真印刷物、仮想ポスター」等を指定した出願商標「**VVS**」（出願番号第 40-2024-0097761 号）と、現実の商品「音楽アルバム」に使用された第三者先使用商標「**VVS**」との関係において、韓国特許庁は「本出願商標は韓国国内でrapper Mirani、Munchman、Khundi Panda、MUSHVENOM の曲であると認識されており、ストーンミュージックエンターテインメントにより 2020 年 11 月 21 日に発売された『**VVS**』と同一の標章である」として、韓国商標法第 34 条第 1 項第 12、13 号に基づき拒絶した履歴がある。ただし、仮想商品を指定した出願と、現実の商品を指定した他の出願との間で、商品同士の類否判断がなされた実例は見当たらなかった。

11.5 ヒアリング先から得たユーザーの意見など

- 出願人からは特に、改訂前後の仮想商品審査処理指針に関する意見を聞いたことは無い。ただし、改訂後は下記(a)、(b)のように画一的に判断することになり、審査を効率的かつ迅速に行うことができるというメリットがあるのに対し、具体的な商品の属性と取引の実情を勘案しないという点で、具体的な妥当性がやや欠如し得るというデメリットがあるとみられる。
(a) 改訂前の、現実で非類似の商品同士については仮想商品同士も非類似と推定する運用から、改訂後は、現実世界で考慮される属性や取引実情などは、仮想商品（役務）の類似判断には影響を与えない運用に変わったこと
(b) 現実の商品と仮想商品は非類似と推定すること
- 韓国の場合は日本のように活発にユーザーの意見を聞いて、それを反映したり議論したりするようなことが割と少ない方である。公式に意見を出しても、その結果がユーザーの間で情報交換されて、活発に議論したり、記録で残したりすることが少し不足している部分がある。したがって、（初めの審査処理指針や改定後の審査処理指針が検討される際に）時期的にもすぐ改正、この指針が発表されて1回目の改正があったということは、その間に特許庁が収集した意見の中には、おそらく結構反発する声があったと思われる。
- 仮想商品の場合は、2つの側面、立場があると思う。従来の現実の商品を仮想商品として出願して保護するユーザーの側と、それからいわゆるメタバースのような仮想空間を利用して営業している IT 関連の企業の立場。両方の立場はあまり一致していないと思われる。したがって、最初の段階では、おそらく特許庁の考え方は、実物の商品を仮想空間でどのように保護すれば良いのか、というような場面のみに集中していたと思う。しかし、それが発表されて、いわゆる仮想空間のメタバースを利用する IT 業界の方では、これに対して反発する声が大きかったので、すぐ改正が行われているのではないかとと思われる。記録では残っていないが、そのような内部の事情があったというような話は聞いたことがある。
- 取引の実情が変化すれば、それに伴い仮想商品審査指針を改訂する必要があるので、今後改訂される可能性を排除することはできない。

韓国における仮想空間関連の商標の出願件数は以下のとおりである⁵⁶³。

- 2010 年～2019 年：20 件
- 2020 年：6 件
- 2021 年：17 件
- 2022 年 5 月まで：717 件

- 2022 年 7 月 13 日付の韓国特許庁の報道資料⁵⁶⁴によると、仮想商品に関する商標出願

⁵⁶³ JETRO 「韓国特許庁、仮想商品の認定範囲及び類否判断に関する指針を作成・施行」（2022 年 7 月 13 日）

<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2022/220713.html>（最終アクセス日：2025 年 3 月 16 日）。

⁵⁶⁴ KIPO 「확장가상세계(메타버스)“가상상품” 이렇게 출원하세요」

<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?aprchId=BUT0000029&keyword=&menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=1953>

件数が 2019 年までは 20 件、2020 年には 6 件程度に留まったが、2021 年には 17 件と約 3 倍に増加し、2022 年 5 月頃までには 42 倍に達する 717 件が出願された。ただ、それ以降の公式的な統計資料は確認できていない。

- なお、2022 年頃から仮想商品(役務)に対する類似群コードの最初に「V」がつくことになったため、韓国特許庁のデータベース(www.kipris.or.kr)で上記のような類似群コードが出願された履歴を検索したところ、下記のとおり。

2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 8 月
1,118 件	723 件	316 件	218 件

- すなわち、公的な統計の数値ではないが、2022 年に仮想商品(役務)に対する出願件数がピークとなり、その後は徐々に減少していることが確認できる。COVID-19 によりアンタクト(UNTACT)の需要が 2022 年頃に急増したが、コロナが落ち着いてきた 2023 年からはメタバースに対する関心が急激に消え失せ、関連事業から撤退する企業が増加したという記事があったため⁵⁶⁵、仮想商品(役務)に対する出願件数もこのような影響を受けたものと予想する。

[0&pageIndex=&searchCondition=&sysCd=](#) (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)。

⁵⁶⁵ Mediapen 「게임업계에 부는 AI 돌풍… 생존 위한 투자 가속」

<https://www.mediapen.com/news/view/1041602> (最終アクセス日 : 2026 年 3 月 16 日)。

1 2. シンガポール

1 2. 1 仮想空間における商標に関連する規定

シンガポールにおける仮想空間に関する商標については、シンガポール商標法 (Trade Marks Act 1998) ⁵⁶⁶、シンガポール商標規則 (Trade Marks Rules) ⁵⁶⁷、商標実務マニュアル (Trade Marks Work Manual) ⁵⁶⁸の中に具体的な規定は確認されていない。仮想空間における商標の類否判断についての具体的な規定もなく、一般の商標と同じ規定が適用されるものと考えられる。そのような中で、シンガポール知的財産庁 (Intellectual Property Office of Singapore、以下「IPOS」という。) は 2023 年 2 月付けで NFT 及びメタバースに関連した商品・役務の分類に関する通知 (IPOS 通知第 2/2023 号「非代替性トークン (NFT) 及びメタバース関連の商品・役務の分類実務」) を発出した。⁵⁶⁹

(本項の鎖線囲み内の情報はヒアリングによる。以下同じ。)

- 2023 年 2 月付けの通知のほかには、IPOS が現実の物理的な商品と仮想商品との間の類似性をどのように判断するのかについての詳細な説明はない。つまり、出願人が仮想商品、NFT、又はメタバースに係る商標を出願したい場合どうするかという方法は、示されている通知以外には IPOS から新たな指針や法律の将来的な見通しは示されていない。
- 例えば、アディダスのスポーツ用品に関する第 25 類の登録商標について、誰かがその商標を第 9 類の仮想商品について商標登録するといったような事例は今のところ発生していないと思われる。そのため、IPOS は物理的な商品に係る商標を物理的な商品に係る商標に対して引用したことも、その逆にもない。
- 同通知について、私たちに対して IPOS が公式な意見募集を行うことはなかった。他の者に対して意見募集があったかは定かではない。おそらく IPOS は、本件が商標法の改正を必要とするものではなく、出願人などの当事者に対して商品を適切に表示する方法を指導するレベルの通知で十分だと判断したと思われる。

1 2. 2 仮想空間における商品又は役務の分類

⁵⁶⁶ Singapore Statutes Online, Trade Marks Act 1998, <https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998>, last visited March 16, 2026.

⁵⁶⁷ Singapore Statutes Online, Trade Marks Rules, <https://sso.agc.gov.sg/SL/TMA1998R1/Historical/20200605?DocDate=20210910&ValidDate=20200605&ViewType=Pdf&=20250627162453>, last visited March 16, 2026.

⁵⁶⁸ IPOS, Trade marks work manual, <https://www.ipos.gov.sg/about-ip/trade-marks/tm-guides/#trade-marks-work-manual>, last visited March 16, 2026.

⁵⁶⁹ IPOS, Registry of Trade Marks Circular No. 2/2023: Classification Practices on Non-Fungible Tokens (NFTs) and Metaverse-Related Goods and Services, Feb. 10, 2023, <https://isomer-user-content.by.gov.sg/61/d6c79d15-aa74-4a46-b42d-01cf80cc0d0d/tm-circular-no-2-of-2023.pdf>, last visited March 16, 2026.

（１）商品

前述の IPOS 通知第 2/2023 号「非代替性トークン（NFT）及びメタバース関連の商品・役務の分類実務」は、商標出願において、NFT 及びメタバース関連の商品及び役務の分類実務を通知したもので、内容は以下のとおり。

①非代替性トークン（NFT）

NFT は通常、ブロックチェーン上の固有のトークンであり、画像、映像、音楽などの基盤となるデジタル資産のことである。本質的に、NFT はデジタル又は物理的な物品の真正性又は所有権の証明書として機能するが、「NFT」は商品や役務を適切に説明するものではないため、NFT にリンクされたデジタル又は物理的な物品を明示しない限り利用できない。関連するデジタル・物理的物及び役務は、確立された原則に従って分類される。許容される記述例は以下のとおり。

- 非代替性トークン（NFT）により認証されたダウンロード可能な音楽ファイル（第 9 類）
- 非代替性トークン（NFT）により認証されたアートワークを含むダウンロード可能なマルチメディアファイルとしての性質を有するデジタル収集品（第 9 類）
- 非代替性トークン（NFT）で認証された絵画〔図画〕（第 16 類）
- 非代替性トークン（NFT）で認証されたスポーツシューズ（第 25 類）
- 非代替性トークン（NFT）で認証されたダウンロード可能な画像ファイルの買い手と売り手のためのオンラインマーケットプレイスの提供（第 35 類）

②メタバース

メタバースとは、ユーザーがコンピュータ生成環境において相互に交流できるオンライン仮想空間を指す。このような仮想空間向けの商品・役務は、確立された分類原則に従って分類され、以下の記述例が許容される。

- メタバース用ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア（第 9 類）
- メタバース向けコンピュータプログラミング（第 42 類）
- インターネット上でのメタバースプラットフォームのホスティング（第 42 類）

③ダウンロード可能な仮想商品

ダウンロード可能な仮想商品（オンライン仮想空間で使用するデジタルオブジェクト又はコンテンツ）は第 9 類に属する。ただし、商品説明において「ダウンロード可能な仮想商品」という記述は曖昧であるため、IPOS はこれを認めない。出願人は「仮想商品」の正確な性質（例：コンピュータソフトウェア、画像ファイル、衣類、バッグなど）を明記する必要がある。第 9 類において許容される記載例は以下のとおり。

- 仮想空間で使用するアバターを特徴とするダウンロード可能な画像ファイル
- 仮想空間向けの対話型キャラクター及び動物を特徴とするコンピュータソフトウェアであるダウンロード可能な仮想商品
- オンライン仮想空間で使用する衣類のデジタル画像であるダウンロード可能な仮想商品

- オンライン仮想空間で使用する仮想バッグであるダウンロード可能な仮想商品

- NFT 及びメタバース関連の商品・役務に関する分類実務に関する通知以前、クライアントから、仮想空間におけるスキンケア商品、化粧品、ヘアケア製品、及びデバイスの商標登録出願の依頼を受けた。その際、IPOS からの回答は、「～を表現すること」を特徴とする仮想現実ソフトウェア」に変更すべき、ということだった。クライアント及び IPOS との数回に渡るやり取りの後、「仮想空間における美容、スキンケア、紫外線対策などの表現を特徴とする仮想現実ソフトウェア」に変更した。その後、2023 年 2 月に通達があり、そこで実際には「ダウンロード可能な仮想商品、具体的には～」と表現するのが正しい方法であると示された。

(2) 役務

NFT 及びメタバース関連の役務についても先述の IPOS 通達第 2/2023 号「非代替性トークン (NFT) 及びメタバース関連の商品・役務の分類実務」⁵⁷⁰に示されているとおりの運用がなされているものと考えられる。

1 2. 3 仮想空間における商品又は役務の類否

(1) 登録段階での仮想空間における商品又は役務の類否

仮想空間関連の商品・役務の分類は、既存の分類原則に従って行われ、商品・役務の分類に関する商標実務マニュアル第 18 章⁵⁷¹が参照される。なお、IPOS の通知 (Circular No.6/2023)⁵⁷²により、2024 年 1 月 1 日からニース分類 (第 12 版)⁵⁷³が適用されている。

また、シンガポールでは、審査官による審査により拒絶理由がないと判断された場合には、出願公告がなされ、2 か月以内に異議申立てをすることができる⁵⁷⁴。この異議においては、「ス

⁵⁷⁰ IPOS, Registry of Trade Marks Circular No. 2/2023: Classification Practices on Non-Fungible Tokens (NFTs) and Metaverse-Related Goods and Services, Feb. 10, 2023, <https://isomer-user-content.by.gov.sg/61/d6c79d15-aa74-4a46-b42d-01cf80cc0d0d/tm-circular-no-2-of-2023.pdf>, last visited March 16, 2026.

⁵⁷¹ IPOS, CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES, Mar. 2024, <https://isomer-user-content.by.gov.sg/61/c0e98343-c029-4233-bdaf-fbd21d0cf2e2/chapter-18---classification-of-goods-and-services.pdf>, last visited March 16, 2026.

⁵⁷² IPOS, Registry of Trade Marks Circular No. 6/2023: International Classification of Goods and Services – Nice Classification – 12th Edition, Version 2024, Aug. 2023, <https://isomer-user-content.by.gov.sg/61/39783bbf-3933-4669-af3b-86ab14611e09/tm-circular-no-6%C2%A0of%C2%A02023.pdf>, last visited March 16, 2026.

⁵⁷³ WIPO, NCL (12-2024) - Downloadable files, <https://www.wipo.int/classifications/nice/en/ITsupport/Version20240101/index.html>, last visited March 16, 2026.

⁵⁷⁴ JETRO シンガポール事務所 知的財産部「シンガポールにおける知的財産の審判等手続に関する調査」(2020 年 3 月) https://www.jpo.go.jp/resources/report/document/gaikoku/singapore_202003.pdf (最終アクセス日: 2026 年 3 月 16 日)。

テップ・バイ・ステップアプローチ」⁵⁷⁵という類似性判断に関する以下の三要素のアプローチが採用されている。

①商標の類似性

第一段階として、商標を全体として観察した際に、それらが同一又は類似しているかどうかを評価する。

②商品又は役務の類似性

第二段階として、商標が適用される商品又は役務が、同一又は類似しているかどうかを評価する。

③混同のおそれ

第三段階として、これらの類似性により公衆に混同のおそれがあるかどうかを検討する。

上記の三要素は順次審査され、各要素が満たされて初めて次の段階に進む。つまり、商標間に同一性又は類似性が認められる場合にのみ、第二段階である商品・役務の類似性審査が行われる。同様に、最初の二つの条件のいずれかが満たされない場合、第三段階である混同のおそれの有無は判断されない。

- 仮想商品と現実の商品との間における類否判断については、他の商品・役務の類似性を判断するケースと同様に、**British Sugar plc v James Robertsons & Sons Ltd [1996] RPC 281** に示された、以下の一般的な要（以下、「**British Sugar ファクター**」）が考慮されると考えられる。
 - a. それぞれの商品又は役務の用途
 - b. それぞれの商品又は役務の利用者
 - c. 商品又は役務の行為の物理的性質
 - d. 商品又は役務が市場に流通（提供）されるまでの流通経路
 - e. セルフサービスの消費者向け商品の場合、それらがスーパーマーケットで実際にどこに置かれているか、又は置かれる可能性があるか、とりわけそれらが同じ棚にあるのか異なる棚にあるのか
 - f. それぞれの商品又は役務がどの程度競合するものか、この検討においては、流通関係者が商品をどのように分類しているか、例えば、産業界のために活動する市場調査会社が、商品や役務を同じ分野に分類しているか、あるいは異なる分野に分類しているか
- 上記の **British Sugar ファクター** は、**The Polo/Lauren Co, LP v Shop In**

⁵⁷⁵ IPPOS, RELATIVE GROUNDS FOR REFUSAL OF REGISTRATION, p.21, Nov. 2022, <https://isomer-user-content.bv.gov.sg/61/72483891-4c16-42e1-9a6d-83964b8ff361/chapter-7---relative-grounds-for-refusal-of-registration.pdf> ,last visited March 16, 2026.

Department Store Pte Ltd [2006] SGCA 14⁵⁷⁶においてシンガポール控訴裁判所によって支持されるなど、引き続き重要であり続けるだろう。

- **British Sugar** ファクターで示された流通経路と、その経路を通じて提供される商品を使用する利用者との関連性は利用者によって異なると考えられる。例えば、化粧品の場合、高齢の利用者はメタバースに精通している可能性が低く、仮想空間でその商品を見る可能性も低いだろう。しかし、同じ化粧品の若年層の利用者は、すでに仮想空間に精通している可能性が高く、仮想空間においてそれらの商品を目にしているかもしれない。したがって、利用者が仮想世界に精通しているか否かによって関連性の有無が異なり、これが **British Sugar** ファクターが重要とされる理由である。
- **British Sugar** ファクターで示される商品の用途・機能が、例えば現実の化粧品と仮想空間の化粧品とで異なると理解されるかどうかは、どのような種類の商品について議論しているかによる。例えば、スキンケア製品の若年層の利用者であれば、現実世界であろうと仮想空間であろうと、その商品に対する受け止め方は同じになるだろう。この見解とは異なる回答をする人もいるかもしれないが、若年層の利用者が現実世界で製品を使用し、仮想空間でそれを見たとしても、同じ印象を持つと思われる。
- 現実と仮想空間の両方で商標登録が認められる場合、仮想空間における侵害を訴える前に両方で登録する必要があるのか、という点が疑問。例えば、アディダスが第 25 類の商品のみで商標登録をしていた場合に、第三者が仮想空間における衣料品にアディダスの商標を使用したと仮定すると、これに対して商標権侵害が成立し得るのか、そもそもアディダスは仮想空間における衣料品（例えば第 9 類）でも登録すべきであったのか、これが現在の商標の世界における大きな疑問点である。

（２）権利行使段階での仮想空間における商品又は役務の類否

一般的な商標に対する侵害とみなされる要件についてはシンガポール商標法第 27 条⁵⁷⁷に規定されている。また、周知商標に対する侵害とみなされる要件は、シンガポール商標法第 55 条⁵⁷⁸に規定されているが、仮想空間における商品又は役務の類否に関する規定は存在しないものと考えられる。

- **British Sugar** ファクターの 6 つの要素のうち、どの要素がより重要であるかという

⁵⁷⁶ The Polo/Lauren Co, LP v Shop-In Department Store Pte Ltd [2006] SGCA 14

https://www.elitigation.sg/gd/s/2006_SGCA_14（最終アクセス日 2026 年 3 月 16 日）。

⁵⁷⁷ Singapore Statutes Online, Trade Marks Act 1998, Acts amounting to infringement of registered trade mark,

<https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998?ProvIds=pr27-#pr27->, last visited March 16, 2026.

⁵⁷⁸ Singapore Statutes Online, Trade Marks Act 1998, Protection of well known trade marks,

<https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998?ProvIds=pr55-#pr55->, last visited March 16, 2026.

点については、個別具体的な案件によって異なる。流通経路が重要になる場合もあり、流通経路が同じであれば、類似性がより強く認められることもある。

- 商標の使用態様によって一般の消費者に混同のおそれが生じることになり、そうなれば、裁判所は商標権侵害があったと認定するだろう。また、商品の使用方法によっては、裁判官より市場で明らかに混同のおそれが生じると認定されることもある。したがって、裁判官が類似性をどのように判断するかは、本当にケースバイケースで異なる。

1 2. 4 仮想空間における商標に関連した事例

(1) 仮想空間における商標の登録・拒絶事例

①登録事例

■事例1：E11EVEN METAVERSE

商標番号	40202413810X ⁵⁷⁹
商標	E11EVEN METAVERSE
区分	第 36 類, 第 41 類, 第 42 類 (仮想空間関連は第 41 類, 第 42 類)
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	Class 41 Provision of entertainment services via virtual environments in which users can interact for recreational, leisure or entertainment purposes. Class 42 Software as a service [SAAS] featuring software for creating an on-line virtual environment for the purpose of providing nightclub services; computer services, namely, electronic digitizing of information data featuring digital currency for cryptocurrency transactions and hosting an on-line multimedia virtual environment in which users can interact for recreational, leisure, educational, and entertainment purposes; providing on-line non-downloadable computer software for use as a cryptocurrency wallet; providing on-line non-downloadable software for providing access to crypto-collectibles and other application tokens authenticated by non-fungible tokens; providing temporary use of on-line non-downloadable software for accessing, reading, and tracking information in the field of nightclub services on a blockchain.

⁵⁷⁹ IPOS Digital Hub のサイト (https://digitalhub.ipos.gov.sg/FAMN/eservice/IP4SG/MN_BasicSearch) から、商標登録番号「40202413810X」を入力して検索。

国際登録日	2022 年 6 月 28 日
登録手続完了日	2025 年 3 月 11 日
ステータス	登録

■事例 2 : METAVERSE SOLUTIONS

商標番号	40202306799X ⁵⁸⁰
商標	
区分	第 35 類, 第 42 類 (いずれも仮想空間関連)
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	Class 35 Business consultancy services relating to technology, software digital transformation, the metaverse, non-fungible token offerings, digital currency, cryptocurrency, blockchain assets, digital assets, digital tokens and utility tokens; providing an online marketplace for exchanging downloadable software, namely, digital collectibles and digital collectibles sold as non-fungible tokens via a website. Class 42 Technological consultancy and advisory services relating to technology, software digital transformation, the metaverse, non-fungible token offerings, digital currency, cryptocurrency, blockchain assets, digital assets, digital tokens and utility tokens; Design and development of computer software.
出願日	2023 年 3 月 27 日
登録手続完了日	2024 年 6 月 20 日

⁵⁸⁰ IPOS Digital Hub のサイト (https://digitalhub.ipos.gov.sg/FAMN/eservice/IP4SG/MN_BasicSearch) から、商標登録番号「40202306799X」を入力して検索。

ステータス	登録

■事例 3 : Surgical Metaverse

商標番号	40202310443Q ⁵⁸¹
商標	Surgical Metaverse
区分	第 9 類, 第 42 類 (いずれも仮想空間関連)
商品又は役務 (仮想空間関連を含む区分のみ抜粋)	Class 9 Downloadable augmented reality software for use in mobile devices for integrating electronic data with real world environments for the purpose of interactive experiences; downloadable augmented reality software for interactive experiences; downloadable medical software for medical procedure room setup optimization using mixed reality; downloadable medical software for medical procedure optimization using mixed reality; downloadable medical software for medical procedure room information exchange using mixed reality; downloadable medical software for remote optimization of medical procedures and technologies using mixed reality; downloadable medical software for medical procedure room supply and logistics management using mixed reality; downloadable medical software for medical procedure room setup optimization using augmented reality; downloadable medical software for medical procedure optimization using augmented reality; downloadable medical software for medical procedure room information exchange using augmented reality; downloadable medical software for remote optimization of medical procedures and technologies using augmented reality; downloadable mobile applications for augmented reality interactive experiences; downloadable mobile applications for mixed reality interactive experiences; downloadable tablet applications for augmented reality interactive experiences; downloadable tablet applications for mixed reality interactive experiences; downloadable computer programs using artificial intelligence for augmented reality applications; downloadable

⁵⁸¹ IPOS Digital Hub のサイト (https://digitalhub.ipos.gov.sg/FAMN/eservice/IP4SG/MN_BasicSearch) から、商標登録番号「40202310443Q」を入力して検索。

computer programs using artificial intelligence for mixed reality applications; downloadable computer programs using artificial intelligence for automotive augmented reality applications; downloadable computer programs using artificial intelligence for automotive mixed reality applications; downloadable computer software using artificial intelligence for augmented reality applications; downloadable computer software using artificial intelligence for mixed reality applications; downloadable virtual reality software for medical teaching.

Class 42 Software as a service (SaaS) services featuring software for augmented reality applications; software as a service (SaaS) services featuring software for medical procedure for room setup optimization using mixed reality; software as a service (SaaS) services featuring software for medical procedure optimization using mixed reality; software as a service (SaaS) services featuring software for medical procedure room supply and logistics management using mixed reality; software as a service (SaaS) services featuring software for mixed reality applications; software as a service (SaaS) services featuring software for automotive applications using augmented reality; software as a service (SaaS) services featuring software for medical procedure for room setup optimization using augmented reality; software as a service (SaaS) services featuring software for medical procedure optimization using augmented reality; software as a service (SaaS) services featuring software for medical procedure room supply and logistics management using augmented reality; software as a service (SaaS) services featuring software for medical procedure room information exchange using mixed reality; software as a service (SaaS) services featuring software for medical procedure room information exchange using augmented reality; software as a service (SaaS) services featuring software for automotive applications using mixed reality; software as a service (SaaS) services featuring software for augmented reality applications; providing on-line non-downloadable software using artificial intelligence for augmented reality applications; providing on-line non-downloadable software using artificial intelligence for mixed reality applications; software as a service (SaaS) services featuring software using artificial intelligence for augmented reality applications; software as a service (SaaS) services featuring

	software using artificial intelligence for mixed reality applications.
国際登録日	2023 年 4 月 10 日
登録手続完了日	2024 年 3 月 27 日
ステータス	登録

(2) 仮想空間における商標の登録の是非が争われた事例

Amazon Technologies Inc v Survivalverse Pte Ltd [2024] SGIPOS 6⁵⁸²

仮想空間のゲーム世界に関連する本願商標が、オンラインゲーム等を含む登録商標と類似し、ステップ・バイ・ステップアプローチに基づく検討の結果、混同を生じるとして拒絶された、商標登録の異議申立てに係る事例

本件は、ソフトウェアやオンラインゲーム等の商品及び仮想空間における役務を指定商品・役務とする先行登録商標「AMAZON」の商標権者である Amazon Technologies Inc が、仮想空間内のゲームの名称として使用される本願商標「AMAZON SURVIVAL」の出願人である Survivalverse Pte Ltd に対し、異議申立てを行った事案である。

商標の類似性について、本願商標において、「AMAZON」は視覚的・称呼的に支配的であり、観念上も地理的なアマゾン想起させ、「SURVIVAL」はその過酷な環境を強調するに過ぎないため、先行登録商標と本願商標とは高い類似性があると判断された。また、混同のおそれが生じる蓋然性について、ゲーム業界では企業がテーマに合わせて商標をデザイン化する慣行があることから、需要者が本願商標を先行登録商標に関連する商標であると誤認する可能性が高いと認定した。

以上の検討により、仮想空間に関連する本願商標と先行登録商標の間には高い類似性があり、同一の商品・役務に使用された場合には、需要者に混同のおそれを生じさせる蓋然性が高いと判断されたため、異議申立てが認められ、本願は拒絶された。

ZERODENSITY YAZILIM ANONIM SIRKETI v Novel Brands USA LLC⁵⁸³

仮想空間（AR/VR）関連ソフトに係る本願商標「REALITY ENGINE」が先行登録商標との

⁵⁸² Amazon Technologies Inc v Survivalverse Pte Ltd [2024] SGIPOS 6,

<https://isomer-user-content.by.gov.sg/61/717dd879-4d7a-41e7-ad6a-6b197d698fb8/amazon-technologies-v-survivalverse-2024-sgipos-6.pdf>, last visited March 16, 2026.

⁵⁸³ ZERODENSITY YAZILIM ANONIM SIRKETI v Novel Brands USA LLC [2023] SGIPOS 11,

<https://isomer-user-content.by.gov.sg/61/834aa64a-a866-4f0b-9d4c-3949c1488b93/zerodensity-yazilim-v-novel-brands-usa-2023-sgipos-11.pdf>, last visited March 16, 2026.

混同のおそれを理由に拒絶された、商標登録の異議申立てに係る事例

本件は、本願商標の出願人（Novel Brands USALLC）の、AR/VR 体験の試作等を目的とするソフトウェアを指定商品とした「REALITY ENGINE」の出願に対して、先行登録商標権者（ZERODENSITY YAZILIM ANONIM SIRKETI）が異議申立てを行った事案である。異議申立人は、本願の優先日以前より、仮想スタジオや AR ソリューションを提供するシステムとして「Reality Engine」標章を使用し、シンガポール国内で信用を確立していた。出願人は、自社製品が一般消費者向けである一方で、異議申立人の製品の顧客は AR/VR 技術を用いたイベントを企画する事業に携わる専門家であることから、両者の取引実情が異なる旨を主張した。しかし、IPOS 審査官は、両者の商品がいずれも仮想空間（VR/AR）体験や視覚効果の提供という特定の目的を有する点で類似し、競合する商品同士と判断した。また、異議申立人の製品の顧客が専門家であっても、同一の標章が近接した技術分野で使用された場合は、消費者の誤認混同が生じる可能性は高いと認められた。

以上の理由により、仮想空間に関連する本願商標の使用は先行登録商標との混同のおそれを生じさせる可能性が高いとして、本願は拒絶された。

12.5 ヒアリング先から得たユーザーの意見など

- NFT（非代替性トークン）及びメタバース関連の商品・役務に関する IPOS の通知の発行後は、出願人が商標出願の当初の段階で指定商品・役務をどのように記載すべきかを知り、指定商品・役務に対する拒絶理由に遭遇することなく IPOS の商標審査手続を進めるのがより容易になり、そのような拒絶理由を克服するためにより多くの時間と費用を費やす必要がなくなった。

- 今後、仮想商品と現実の商品との間の類否判断に関する訴えが多数シンガポール裁判所に持ち込まれるようになれば、議会が問題に対処するためにシンガポール商標法の適切な改正を提案する可能性がある。

- 仮想商品・仮想空間における役務に関する出願件数の統計は公表されていないが、印象としては、仮想空間関連の出願に係る指定商品・役務をどのように記載すべきかについて、IPOS が NFT 及びメタバース関連の商品・役務に関する通達により明確化して以降、仮想空間関連の出願は微増している。

資料編

資料 1

報告書内で参照した各国の法令、ガイドライン等

1. 米国

(1) ランハム法 (商標法)

・第2条

§1052. Trademarks registrable on principal register; concurrent registration

No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—

(a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section 3501(9) of title 19) enters into force with respect to the United States.

(b) Consists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the United States, or of any State or municipality, or of any foreign nation, or any simulation thereof.

(c) Consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent, or the name, signature, or portrait of a deceased President of the United States during the life of his widow, if any, except by the written consent of the widow.

(d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive: Provided, That if the Director determines that confusion, mistake, or deception is not likely to result from the continued use by more than one person of the same or similar marks under conditions and limitations as to the mode or place of use of the marks or the goods on or in connection with which such marks are used, concurrent registrations may be issued to such persons when they have become entitled to use such marks as a result of their concurrent lawful use in commerce prior to (1) the earliest of the filing dates of the applications pending or of any registration issued under this chapter; (2) July 5, 1947, in the case of registrations previously issued under the Act of March 3, 1881, or February 20, 1905, and continuing in full force and effect on that date; or (3) July 5, 1947, in the case of applications filed under the Act of February 20, 1905, and registered after July 5, 1947. Use prior to the filing date of any pending application or a registration shall not be required when the owner of such application or registration consents to the grant of a concurrent registration to the applicant. Concurrent registrations may also be issued by the Director when a court of competent jurisdiction has finally determined that more than one person is entitled to use the same or similar marks in commerce. In issuing concurrent registrations, the Director shall prescribe

conditions and limitations as to the mode or place of use of the mark or the goods on or in connection with which such mark is registered to the respective persons.

(e) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 1054 of this title, (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, (4) is primarily merely a surname, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.

(f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. Nothing in this section shall prevent the registration of a mark which, when used on or in connection with the goods of the applicant, is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, and which became distinctive of the applicant's goods in commerce before December 8, 1993. A mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 1125(c) of this title, may be refused registration only pursuant to a proceeding brought under section 1063 of this title. A registration for a mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 1125(c) of this title, may be canceled pursuant to a proceeding brought under either section 1064 of this title or section 1092 of this title.

• 第 12 条 (b) (1) (2)

§1062.Publication

(b) Refusal of registration; amendment of application; abandonment; extensions of time to respond

(1) If the applicant is found not entitled to registration, the examiner shall notify the applicant thereof and of the reasons therefor. The applicant may reply or amend the application, which shall then be reexamined. This procedure may be repeated until the examiner finally refuses registration of the mark or the application is abandoned as described in paragraph (2).

(2) After notification under paragraph (1), the applicant shall have a period of 6 months in which to reply or amend the application, or such shorter time that is not less than 60 days, as prescribed by the Director by regulation. If the applicant fails to reply or amend or appeal within the relevant time period, including any extension under paragraph (3), the application shall be deemed to have been abandoned, unless it can be shown to the satisfaction of the Director that the delay in responding was unintentional, in which case the application may be revived and such time may be extended. The Director may prescribe

a fee to accompany any request to revive.

• 第 13 条

§1063. Opposition to registration

(a) Any person who believes that he would be damaged by the registration of a mark upon the principal register, including the registration of any mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 1125(c) of this title, may, upon payment of the prescribed fee, file an opposition in the Patent and Trademark Office, stating the grounds therefor, within thirty days after the publication under subsection (a) of section 1062 of this title of the mark sought to be registered. Upon written request prior to the expiration of the thirty-day period, the time for filing opposition shall be extended for an additional thirty days, and further extensions of time for filing opposition may be granted by the Director for good cause when requested prior to the expiration of an extension. The Director shall notify the applicant of each extension of the time for filing opposition. An opposition may be amended under such conditions as may be prescribed by the Director.

(b) Unless registration is successfully opposed—

(1) a mark entitled to registration on the principal register based on an application filed under section 1051(a) of this title or pursuant to section 1126 of this title shall be registered in the Patent and Trademark Office, a certificate of registration shall be issued, and notice of the registration shall be published in the Official Gazette of the Patent and Trademark Office; or

(2) a notice of allowance shall be issued to the applicant if the applicant applied for registration under section 1051(b) of this title.

• 第 14 条

§1064. Cancellation of registration

A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of a likelihood of dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 1125(c) of this title, by the registration of a mark on the principal register established by this chapter, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905:

(1) Within five years from the date of the registration of the mark under this chapter.

(2) Within five years from the date of publication under section 1062(c) of this title of a mark registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905.

(3) At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional, or has been abandoned, or its registration was obtained fraudulently or contrary to the provisions of section 1054 of this title or of subsection (a), (b), or (c) of section 1052 of this title for a registration under this chapter, or contrary to similar prohibitory provisions of such prior Acts for a registration under such Acts, or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the

registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used. If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed. A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service. The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.

(4) At any time if the mark is registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, and has not been published under the provisions of subsection (c) of section 1062 of this title.

(5) At any time in the case of a certification mark on the ground that the registrant (A) does not control, or is not able legitimately to exercise control over, the use of such mark, or (B) engages in the production or marketing of any goods or services to which the certification mark is applied, or (C) permits the use of the certification mark for purposes other than to certify, or (D) discriminately refuses to certify or to continue to certify the goods or services of any person who maintains the standards or conditions which such mark certifies.

(6) At any time after the 3-year period following the date of registration, if the registered mark has never been used in commerce on or in connection with some or all of the goods or services recited in the registration: Provided, That the Federal Trade Commission may apply to cancel on the grounds specified in paragraphs (3) and (5) of this section any mark registered on the principal register established by this chapter, and the prescribed fee shall not be required. Nothing in paragraph (5) shall be deemed to prohibit the registrant from using its certification mark in advertising or promoting recognition of the certification program or of the goods or services meeting the certification standards of the registrant. Such uses of the certification mark shall not be grounds for cancellation under paragraph (5), so long as the registrant does not itself produce, manufacture, or sell any of the certified goods or services to which its identical certification mark is applied. Nothing in paragraph (6) shall be construed to limit the timing applicable to any other ground for cancellation. A registration under section 1126(e) or 1141f of this title shall not be cancelled pursuant to paragraph (6) if the registrant demonstrates that any nonuse is due to special circumstances that excuse such nonuse.

• 第 32 条

§1114 Remedies; infringement; innocent infringers

(1) Any person who shall, without the consent of the registrant—

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

(b) reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive. As used in this paragraph, the term "any person" includes the United States, all agencies and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, or other persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, and any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. The United States, all agencies and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, other persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, and any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

(2) Notwithstanding any other provision of this chapter, the remedies given to the owner of a right infringed under this chapter or to a person bringing an action under section 1125(a) or (d) of this title shall be limited as follows:

(A) Where an infringer or violator is engaged solely in the business of printing the mark or violating matter for others and establishes that he or she was an innocent infringer or innocent violator, the owner of the right infringed or person bringing the action under section 1125(a) of this title shall be entitled as against such infringer or violator only to an injunction against future printing.

(B) Where the infringement or violation complained of is contained in or is part of paid advertising matter in a newspaper, magazine, or other similar periodical or in an electronic communication as defined in section 2510(12) of title 18, United States Code, the remedies of the owner of the right infringed or person bringing the action under section 1125(a) of this title as against the publisher or distributor of such newspaper, magazine, or other similar periodical or electronic communication shall be limited to an injunction against the presentation of such advertising matter in future issues of such newspapers, magazines, or other similar periodicals or in future transmissions of such electronic communications. The limitations of this subparagraph shall apply only to innocent infringers and innocent violators.

(C) Injunctive relief shall not be available to the owner of the right infringed or person bringing the action under section 1125(a) of this title with respect to an issue of a newspaper, magazine, or other similar periodical or an electronic communication containing infringing matter or violating matter where restraining the dissemination of such infringing matter or

violating matter in any particular issue of such periodical or in an electronic communication would delay the delivery of such issue or transmission of such electronic communication after the regular time for such delivery or transmission, and such delay would be due to the method by which publication and distribution of such periodical or transmission of such electronic communication is customarily conducted in accordance with sound business practice, and not due to any method or device adopted to evade this section or to prevent or delay the issuance of an injunction or restraining order with respect to such infringing matter or violating matter.

(D)

(i)

(I) A domain name registrar, a domain name registry, or other domain name registration authority that takes any action described under clause (ii) affecting a domain name shall not be liable for monetary relief or, except as provided in subclause (II), for injunctive relief, to any person for such action, regardless of whether the domain name is finally determined to infringe or dilute the mark.

(II) A domain name registrar, domain name registry, or other domain name registration authority described in subclause (I) may be subject to injunctive relief only if such registrar, registry, or other registration authority has—

(aa) not expeditiously deposited with a court, in which an action has been filed regarding the disposition of the domain name, documents sufficient for the court to establish the court's control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name;

(bb) transferred, suspended, or otherwise modified the domain name during the pendency of the action, except upon order of the court; or

(cc) willfully failed to comply with any such court order.

(ii) An action referred to under clause (i)(I) is any action of refusing to register, removing from registration, transferring, temporarily disabling, or permanently canceling a domain name—

(I) in compliance with a court order under section 43(d); or

(II) in the implementation of a reasonable policy by such registrar, registry, or authority prohibiting the registration of a domain name that is identical to, confusingly similar to, or dilutive of another's mark.

(iii) A domain name registrar, a domain name registry, or other domain name registration authority shall not be liable for damages under this section for the registration or maintenance of a domain name for another absent a showing of bad faith intent to profit from such registration or maintenance of the domain name.

(iv) If a registrar, registry, or other registration authority takes an action described under clause (ii) based on a knowing and material misrepresentation by any other person that a domain name is identical to, confusingly similar to, or dilutive of a mark, the person making the knowing and material misrepresentation shall be liable for any damages, including costs and attorney's fees, incurred by the domain name registrant as a result of such action. The

court may also grant injunctive relief to the domain name registrant, including the reactivation of the domain name or the transfer of the domain name to the domain name registrant.

(v) A domain name registrant whose domain name has been suspended, disabled, or transferred under a policy described under clause (ii)(II) may, upon notice to the mark owner, file a civil action to establish that the registration or use of the domain name by such registrant is not unlawful under this chapter. The court may grant injunctive relief to the domain name registrant, including the reactivation of the domain name or transfer of the domain name to the domain name registrant.

(E) As used in this paragraph—(i) the term "violation" means a person who violates section 1125(a) of this title; and

(ii) the term "violating matter" means matter that is the subject of a violation under section 1125(a) of this title.

• 第 34 条

§1116. Injunctive relief

(a) Jurisdiction; service The several courts vested with jurisdiction of civil actions arising under this chapter shall have power to grant injunctions, according to the principles of equity and upon such terms as the court may deem reasonable, to prevent the violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office or to prevent a violation under subsection (a), (c), or (d) of section 1125 of this title. A plaintiff seeking any such injunction shall be entitled to a rebuttable presumption of irreparable harm upon a finding of a violation identified in this subsection in the case of a motion for a permanent injunction or upon a finding of likelihood of success on the merits for a violation identified in this subsection in the case of a motion for a preliminary injunction or temporary restraining order. Any such injunction may include a provision directing the defendant to file with the court and serve on the plaintiff within thirty days after the service on the defendant of such injunction, or such extended period as the court may direct, a report in writing under oath setting forth in detail the manner and form in which the defendant has complied with the injunction. Any such injunction granted upon hearing, after notice to the defendant, by any district court of the United States, may be served on the parties against whom such injunction is granted anywhere in the United States where they may be found, and shall be operative and may be enforced by proceedings to punish for contempt, or otherwise, by the court by which such injunction was granted, or by any other United States district court in whose jurisdiction the defendant may be found.

(b) Transfer of certified copies of court papers The said courts shall have jurisdiction to enforce said injunction, as provided in this chapter, as fully as if the injunction had been granted by the district court in which it is sought to be enforced. The clerk of the court or judge granting the injunction shall, when required to do so by the court before which application to enforce said injunction is made, transfer without delay to said court a certified copy of all papers on file in his office upon which said injunction was granted.

(c) Notice to Director It shall be the duty of the clerks of such courts within one month after the filing of any action, suit, or proceeding involving a mark registered under the provisions of this chapter to give notice thereof in writing to the Director setting forth in order so far as known the names and addresses of the litigants and the designating number or numbers of the registration or registrations upon which the action, suit, or proceeding has been brought, and in the event any other registration be subsequently included in the action, suit, or proceeding by amendment, answer, or other pleading, the clerk shall give like notice thereof to the Director, and within one month after the judgment is entered or an appeal is taken the clerk of the court shall give notice thereof to the Director, and it shall be the duty of the Director on receipt of such notice forthwith to endorse the same upon the file wrapper of the said registration or registrations and to incorporate the same as a part of the contents of said file wrapper.

(d) Civil actions arising out of use of counterfeit marks

(1)(A) In the case of a civil action arising under section 1114(1)(a) of this title or section 220506 of title 36 with respect to a violation that consists of using a counterfeit mark in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the court may, upon ex parte application, grant an order under subsection (a) of this section pursuant to this subsection providing for the seizure of goods and counterfeit marks involved in such violation and the means of making such marks, and records documenting the manufacture, sale, or receipt of things involved in such violation.

(B) As used in this subsection the term "counterfeit mark" means—

(i) a counterfeit of a mark that is registered on the principal register in the United States Patent and Trademark Office for such goods or services sold, offered for sale, or distributed and that is in use, whether or not the person against whom relief is sought knew such mark was so registered; or

(ii) a spurious designation that is identical with, or substantially indistinguishable from, a designation as to which the remedies of this chapter are made available by reason of section 220506 of title 36; but such term does not include any mark or designation used on or in connection with goods or services of which the manufacture or producer was, at the time of the manufacture or production in question authorized to use the mark or designation for the type of goods or services so manufactured or produced, by the holder of the right to use such mark or designation.

(2) The court shall not receive an application under this subsection unless the applicant has given such notice of the application as is reasonable under the circumstances to the United States attorney for the judicial district in which such order is sought. Such attorney may participate in the proceedings arising under such application if such proceedings may affect evidence of an offense against the United States. The court may deny such application if the court determines that the public interest in a potential prosecution so requires.

(3) The application for an order under this subsection shall—

(A) be based on an affidavit or the verified complaint establishing facts sufficient to support the findings of fact and conclusions of law required for such order; and

(B) contain the additional information required by paragraph (5) of this subsection to be set forth in such order.

(4) The court shall not grant such an application unless—

(A) the person obtaining an order under this subsection provides the security determined adequate by the court for the payment of such damages as any person may be entitled to recover as a result of a wrongful seizure or wrongful attempted seizure under this subsection; and

(B) the court finds that it clearly appears from specific facts that—

(i) an order other than an ex parte seizure order is not adequate to achieve the purposes of section 1114 of this title;

(ii) the applicant has not publicized the requested seizure;

(iii) the applicant is likely to succeed in showing that the person against whom seizure would be ordered used a counterfeit mark in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services;

(iv) an immediate and irreparable injury will occur if such seizure is not ordered;

(v) the matter to be seized will be located at the place identified in the application;

(vi) the harm to the applicant of denying the application outweighs the harm to the legitimate interests of the person against whom seizure would be ordered of granting the application; and

(vii) the person against whom seizure would be ordered, or persons acting in concert with such person, would destroy, move, hide, or otherwise make such matter inaccessible to the court, if the applicant were to proceed on notice to such person.

(5) An order under this subsection shall set forth—

(A) the findings of fact and conclusions of law required for the order;

(B) a particular description of the matter to be seized, and a description of each place at which such matter is to be seized;

(C) the time period, which shall end not later than seven days after the date on which such order is issued, during which the seizure is to be made;

(D) the amount of security required to be provided under this subsection; and

(E) a date for the hearing required under paragraph (10) of this subsection.

(6) The court shall take appropriate action to protect the person against whom an order under this subsection is directed from publicity, by or at the behest of the plaintiff, about such order and any seizure under such order.

(7) Any materials seized under this subsection shall be taken into the custody of the court. For seizures made under this section, the court shall enter an appropriate protective order with respect to discovery and use of any records or information that has been seized. The protective order shall provide for appropriate procedures to ensure that confidential, private, proprietary, or privileged information contained in such records is not improperly disclosed or used.

(8) An order under this subsection, together with the supporting documents, shall be sealed until the person against whom the order is directed has an opportunity to contest such order,

except that any person against whom such order is issued shall have access to such order and supporting documents after the seizure has been carried out.

(9) The court shall order that service of a copy of the order under this subsection shall be made by a Federal law enforcement officer (such as a United States marshal or an officer or agent of the United States Customs Service, Secret Service, Federal Bureau of Investigation, or Post Office) or may be made by a State or local law enforcement officer, who, upon making service, shall carry out the seizure under the order. The court shall issue orders, when appropriate, to protect the defendant from undue damage from the disclosure of trade secrets or other confidential information during the course of the seizure, including, when appropriate, orders restricting the access of the applicant (or any agent or employee of the applicant) to such secrets or information.

(10)(A) The court shall hold a hearing, unless waived by all the parties, on the date set by the court in the order of seizure. That date shall be not sooner than ten days after the order is issued and not later than fifteen days after the order is issued, unless the applicant for the order shows good cause for another date or unless the party against whom such order is directed consents to another date for such hearing. At such hearing the party obtaining the order shall have the burden to prove that the facts supporting findings of fact and conclusions of law necessary to support such order are still in effect. If that party fails to meet that burden, the seizure order shall be dissolved or modified appropriately.

(B) In connection with a hearing under this paragraph, the court may make such orders modifying the time limits for discovery under the Rules of Civil Procedure as may be necessary to prevent the frustration of the purposes of such hearing.

(11) A person who suffers damage by reason of a wrongful seizure under this subsection has a cause of action against the applicant for the order under which such seizure was made, and shall be entitled to recover such relief as may be appropriate, including damages for lost profits, cost of materials, loss of good will, and punitive damages in instances where the seizure was sought in bad faith, and, unless the court finds extenuating circumstances, to recover a reasonable attorney's fee. The court in its discretion may award prejudgment interest on relief recovered under this paragraph, at an annual interest rate established under section 6621(a)(2) of title 26, commencing on the date of service of the claimant's pleading setting forth the claim under this paragraph and ending on the date such recovery is granted, or for such shorter time as the court deems appropriate.

• 第 37 条

§1119. Power of court over registration

In any action involving a registered mark the court may determine the right to registration, order the cancelation of registrations, in whole or in part, restore canceled registrations, and otherwise rectify the register with respect to the registrations of any party to the action. Decrees and orders shall be certified by the court to the Director, who shall make appropriate entry upon the records of the Patent and Trademark Office, and shall be controlled thereby.

• 第 43 条

§1125. False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden

(a) Civil action

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

(2) As used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

(3) In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.

(b) Importation Any goods marked or labeled in contravention of the provisions of this section shall not be imported into the United States or admitted to entry at any customhouse of the United States. The owner, importer, or consignee of goods refused entry at any customhouse under this section may have any recourse by protest or appeal that is given under the customs revenue laws or may have the remedy given by this chapter in cases involving goods refused entry or seized.

(c) Dilution by blurring; dilution by tarnishment

(1) Injunctive relief Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.

(2) Definitions

(A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of

recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:

(i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.

(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.

(iii) The extent of actual recognition of the mark.

(iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(B) For purposes of paragraph (1), "dilution by blurring" is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

(i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.

(ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.

(iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.

(iv) The degree of recognition of the famous mark.

(v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.

(vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.

(C) For purposes of paragraph (1), "dilution by tarnishment" is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

(3) Exclusions The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

(A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with—

(i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or

(ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

(B) All forms of news reporting and news commentary.

(C) Any noncommercial use of a mark.

(4) Burden of proof In a civil action for trade dress dilution under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that—

(A) the claimed trade dress, taken as a whole, is not functional and is famous; and

(B) if the claimed trade dress includes any mark or marks registered on the principal register, the unregistered matter, taken as a whole, is famous separate and apart from any fame of such registered marks.

(5) Additional remedies In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled to injunctive relief as set forth in section 1116 of this title. The owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 1117(a) and 1118 of this title, subject to the discretion of the court and the principles of equity if—

(A) the mark or trade name that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment was first used in commerce by the person against whom the injunction is sought after October 6, 2006; and

(B) in a claim arising under this subsection—

(i) by reason of dilution by blurring, the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the recognition of the famous mark; or

(ii) by reason of dilution by tarnishment, the person against whom the injunction is sought willfully intended to harm the reputation of the famous mark.

(6) Ownership of valid registration a complete bar to action The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register under this chapter shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that—

(A) is brought by another person under the common law or a statute of a State; and

(B)(i) seeks to prevent dilution by blurring or dilution by tarnishment; or

(ii) asserts any claim of actual or likely damage or harm to the distinctiveness or reputation of a mark, label, or form of advertisement.

(7) Savings clause Nothing in this subsection shall be construed to impair, modify, or supersede the applicability of the patent laws of the United States.

(d) Cyberpiracy prevention

(1)(A) A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person—

(i) has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and

(ii) registers, traffics in, or uses a domain name that—

(I) in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark;

(II) in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark; or

(III) is a trademark, word, or name protected by reason of section 706 of title 18 or section 220506 of title 36.

(B)(i) In determining whether a person has a bad faith intent described under subparagraph (A), a court may consider factors such as, but not limited to—

(I) the trademark or other intellectual property rights of the person, if any, in the domain name;

(II) the extent to which the domain name consists of the legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to identify that person;

- (III) the person's prior use, if any, of the domain name in connection with the bona fide offering of any goods or services;
 - (IV) the person's bona fide noncommercial or fair use of the mark in a site accessible under the domain name;
 - (V) the person's intent to divert consumers from the mark owner's online location to a site accessible under the domain name that could harm the goodwill represented by the mark, either for commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the mark, by creating a likelihood of confusion as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the site;
 - (VI) the person's offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or any third party for financial gain without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;
 - (VII) the person's provision of material and misleading false contact information when applying for the registration of the domain name, the person's intentional failure to maintain accurate contact information, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;
 - (VIII) the person's registration or acquisition of multiple domain names which the person knows are identical or confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain names, or dilutive of famous marks of others that are famous at the time of registration of such domain names, without regard to the goods or services of the parties; and
 - (IX) the extent to which the mark incorporated in the person's domain name registration is or is not distinctive and famous within the meaning of subsection (c).
- (ii) Bad faith intent described under subparagraph (A) shall not be found in any case in which the court determines that the person believed and had reasonable grounds to believe that the use of the domain name was a fair use or otherwise lawful.
- (C) In any civil action involving the registration, trafficking, or use of a domain name under this paragraph, a court may order the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark.
- (D) A person shall be liable for using a domain name under subparagraph (A) only if that person is the domain name registrant or that registrant's authorized licensee.
- (E) As used in this paragraph, the term "traffics in" refers to transactions that include, but are not limited to, sales, purchases, loans, pledges, licenses, exchanges of currency, and any other transfer for consideration or receipt in exchange for consideration.
- (2)(A) The owner of a mark may file an in rem civil action against a domain name in the judicial district in which the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located if—
- (i) the domain name violates any right of the owner of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or protected under subsection (a) or (c); and
 - (ii) the court finds that the owner—
- (I) is not able to obtain in personam jurisdiction over a person who would have been a

defendant in a civil action under paragraph (1); or

(II) through due diligence was not able to find a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1) by—

(aa) sending a notice of the alleged violation and intent to proceed under this paragraph to the registrant of the domain name at the postal and e-mail address provided by the registrant to the registrar; and

(bb) publishing notice of the action as the court may direct promptly after filing the action.

(B) The actions under subparagraph (A)(ii) shall constitute service of process.

(C) In an in rem action under this paragraph, a domain name shall be deemed to have its situs in the judicial district in which—

(i) the domain name registrar, registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located; or

(ii) documents sufficient to establish control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name are deposited with the court.

(D)(i) The remedies in an in rem action under this paragraph shall be limited to a court order for the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark. Upon receipt of written notification of a filed, stamped copy of a complaint filed by the owner of a mark in a United States district court under this paragraph, the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority shall—

(I) expeditiously deposit with the court documents sufficient to establish the court's control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name to the court; and

(II) not transfer, suspend, or otherwise modify the domain name during the pendency of the action, except upon order of the court.

(ii) The domain name registrar or registry or other domain name authority shall not be liable for injunctive or monetary relief under this paragraph except in the case of bad faith or reckless disregard, which includes a willful failure to comply with any such court order.

(3) The civil action established under paragraph (1) and the in rem action established under paragraph (2), and any remedy available under either such action, shall be in addition to any other civil action or remedy otherwise applicable.

(4) The in rem jurisdiction established under paragraph (2) shall be in addition to any other jurisdiction that otherwise exists, whether in rem or in personam.

(2) 商標規則 (連邦規則集第 37 卷)

• 2.32(a)(6)

§ 2.32 Requirements for a complete trademark or service mark application.

(a) The application must be in English and include the following:

(6) A list of the particular goods or services on or in connection with which the applicant

uses or intends to use the mark. In a U.S. application filed under section 44 of the Act, the scope of the goods or services covered by the section 44 basis may not exceed the scope of the goods or services in the foreign application or registration;

- 2.63(b)(3)

§ 2.63 Action after response.

(b) Final refusal or requirement. Upon review of a response, the examining attorney may state that any refusal to register or requirement is final.

(3) Prior to the expiration of the time for filing an appeal or a petition, the applicant may file a request for reconsideration of the final action that seeks to overcome any substantive refusal(s) and/or comply with any outstanding requirement(s). Filing a request for reconsideration does not stay or extend the time for filing an appeal or petition. The Office will enter amendments accompanying requests for reconsideration after final action if the amendments comply with the rules of practice in trademark cases and the Act.

- 2.71

§ 2.71 Amendments to correct informalities.

The applicant may amend the application during the course of examination, when required by the Office or for other reasons.

(a) The applicant may amend the application to clarify or limit, but not to broaden, the identification of goods and/or services or the description of the nature of the collective membership organization.

- 2.102

§ 2.102 Extension of time for filing an opposition.

(a) Any person who believes that he, she or it would be damaged by the registration of a mark on the Principal Register may file a request with the Trademark Trial and Appeal Board to extend the time for filing an opposition. The request need not be verified, but must be signed by the potential opposer or by the potential opposer's attorney, as specified in § 11.1 of this chapter, or authorized representative, as specified in § 11.14(b) of this chapter. Electronic signatures pursuant to § 2.193(c) are required for electronically filed extension requests.

(1) A request to extend the time for filing an opposition to an application must be filed through ESTTA by the opposition due date set forth in § 2.101(c). In the event that ESTTA is unavailable due to technical problems, or when extraordinary circumstances are present, a request to extend the opposition period for an application based on Section 1 or 44 of the Act may be filed in paper form by the opposition due date set forth in § 2.101(c). A request to extend the opposition period for an application based on Section 66(a) of the Act must be filed through ESTTA and may not under any circumstances be filed in paper form.

(2) A paper request to extend the opposition period for an application based on Section 1 or 44 of the Act must be filed by the due date set forth in § 2.101(c) and be accompanied by a

Petition to the Director under § 2.146, with the fees therefor and the showing required under paragraph (a)(1) of this section. Timeliness of the paper submission will be determined in accordance with §§ 2.195 through 2.198.

(b) A request to extend the time for filing an opposition must identify the potential opposer with reasonable certainty. Any opposition filed during an extension of time must be in the name of the person to whom the extension was granted, except that an opposition may be accepted if the person in whose name the extension was requested was misidentified through mistake or if the opposition is filed in the name of a person in privity with the person who requested and was granted the extension of time.

(c) The time for filing an opposition shall not be extended beyond 180 days from the date of publication. Any request to extend the time for filing an opposition must be filed before thirty days have expired from the date of publication or before the expiration of a previously granted extension of time, as appropriate. Requests to extend the time for filing an opposition must be filed as follows:

(1) A person may file a first request for:

(i) Either a thirty-day extension of time, which will be granted upon request; or

(ii) A ninety-day extension of time, which will be granted only for good cause shown. A sixty-day extension is not available as a first extension of time to oppose.

(2) If a person was granted an initial thirty-day extension of time, that person may file a request for an additional sixty-day extension of time, which will be granted only for good cause shown.

(3) After receiving one or two extensions of time totaling ninety days, a person may file one final request for an extension of time for an additional sixty days. No other time period will be allowed for a final extension of the opposition period. The Board will grant this request only upon written consent or stipulation signed by the applicant or its authorized representative, or a written request by the potential opposer or its authorized representative stating that the applicant or its authorized representative has consented to the request, or a showing of extraordinary circumstances. No further extensions of time to file an opposition will be granted under any circumstances.

(d) The filing date of a request to extend the time for filing an opposition is the date of electronic receipt in the Office of the request. In the rare instance that filing by paper is permitted under these rules, the filing date will be determined in accordance with §§ 2.195 through 2.198.

(e) [Reserved]

(3) Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)

• 707

707 Examiner's Amendment

An examiner's amendment should be used whenever appropriate to expedite prosecution of

an application. An examiner's amendment is a communication to the applicant in which the examining attorney states that the application has been amended in a specified way. Except in the situations listed in TMEP §707.02, the amendment must be specifically authorized by the individual applicant, someone with legal authority to bind a juristic applicant (e.g., a corporate officer or general partner of a partnership), or the applicant's qualified practitioner. Cf. 37 C.F.R. §§2.62(b), 2.74(b). See TMEP §707.01 regarding the authorization of an examiner's amendment. Authorization is usually given in a telephone conversation, email communication, or interview between the examining attorney and the applicant or the applicant's qualified practitioner. See TMEP §§304–304.09 regarding email.

The examining attorney may issue an examiner's amendment whenever the required amendment does not have to be verified by the applicant, unless an examiner's amendment is specifically not permitted. For example, in appropriate circumstances, an examiner's amendment may be used to amend the identification of goods/services, enter a disclaimer, add the state of incorporation, or amend from the Principal to the Supplemental Register.

.....

- 707.01

707.01 Approval of Examiner's Amendment by Applicant or Applicant's Attorney

Except in the situations set forth in TMEP §707.02 in which an examiner's amendment is permitted without prior authorization by the applicant, an examining attorney may amend an application by examiner's amendment only after securing approval of the amendment from the proper person by telephone, email, or in person during an interview. Cf. 37 C.F.R. §§2.62(b), 2.74(b); see TMEP §§304.01, 304.02, 602, 611.03-611.03(i), 709.01–709.05.

.....

- 709.01

709.01 Interviews with Examining Attorneys

A discussion between the applicant or applicant's qualified U.S. attorney and the examining attorney in which the applicant presents matters for the examining attorney's consideration is considered an interview. An interview may be conducted by telephone, email, or video conference. See TMEP §304 regarding email.

An interview should be conducted only when it could serve to develop and clarify specific issues and lead to a mutual understanding between the examining attorney and the applicant. Interviews should not extend beyond a reasonable time. See also 37 C.F.R. §2.192. The examining attorney should not hesitate to state that matter presented for consideration during the interview requires further research, if this is the case. Furthermore, the examining attorney may conclude an interview when it appears that no common ground can be reached.

When an agreement is reached during an interview but it is not possible to resolve all issues through an examiner's amendment, the examining attorney should enter a Note to the File (also referred to as a Public Note or Notation to File) in the record concerning the agreement,

and the applicant should incorporate the agreement in its response.

Sometimes, the examining attorney who conducted the interview is transferred, resigns, or retires, and examination of the application is taken over by another examining attorney. If there is an indication in the record that an interview was held, the new examining attorney should endeavor to ascertain whether any agreements were reached during the interview. The new examining attorney should take a position consistent with agreements previously reached, unless doing so would be a clear error (seeTMEP §706.01).

The application will not normally be processed out of turn as a result of the interview, and the interview does not extend the deadline for response to an outstanding Office action. The examining attorney may not discuss inter partes questions with any of the interested parties. SeeTMEP §1801. Except in unusual situations, no interview on the merits is permitted after the brief on appeal is filed, or after an application has been forwarded for publication or issue.

- 714.04

714.04 Form of the Final Action

When making an action final, the examining attorney must restate any substantive refusals or requirements that remain outstanding, and must cite the rule(s) and/or statute(s) that provide the basis for these refusals or requirements. The examining attorney should place all evidence in support of their refusal in the record at the time the final action is issued.

The final action should include a clear and unequivocal statement that the refusal or requirement is final. When there is more than one ground set out as the basis for the final action, the action may begin or conclude with a paragraph containing wording such as “This action is made FINAL” or “This is a FINAL action,” which covers all grounds.

The final action must also mention any refusals or requirements that have been obviated, withdrawn, or satisfied. SeeTMEP §713.02.

The examining attorney must also inform the applicant that a proper response to a final action is to file a timely appeal to the Trademark Trial and Appeal Board, a request for reconsideration, or a petition to the Director (if permitted under 37 C.F.R. §2.63(b)(2)). 37 C.F.R. §2.63(b)(1)-(2).

A final action must include a response clause (seeTMEP §705.08) so that it is clear that the applicant must file a timely response to avoid abandonment of the application.

- 1207.01

1207.01 Likelihood of Confusion

In the ex parte examination of a trademark application, a refusal under §2(d) is normally based on the examining attorney’s conclusion that the applicant’s mark, as used on or in connection with the specified goods or services, so resembles a registered mark as to be likely to cause confusion. See TMEP §1207.02 regarding the §2(d) provision relating to marks that so resemble another mark as to be likely to deceive, and §1207.03 regarding §2(d) refusals based on unregistered marks (which generally are not issued in ex parte examination). The

issue is not whether the respective marks themselves, or the goods or services offered under the marks, are likely to be confused but, rather, whether there is a likelihood of confusion as to the source or sponsorship of the goods or services because of the marks used thereon. See, e.g., *In re Majestic Distilling Co.*, 315 F.3d 1311, 1316, 65 USPQ2d 1201, 1205 (Fed. Cir. 2003) ("[T]he . . . mistaken belief that [a good] is manufactured or sponsored by the same entity [as another good] . . . is precisely the mistake that §2(d) of the Lanham Act seeks to prevent."); *In re Shell Oil Co.*, 992 F.2d 1204, 1207, 26 USPQ2d 1687, 1689 (Fed. Cir. 1993) ("The degree of 'relatedness' must be viewed in the context of all the factors, in determining whether the services are sufficiently related that a reasonable consumer would be confused as to source or sponsorship."); *Paula Payne Prods. Co. v. Johnson's Publ'g Co.*, 473 F.2d 901, 902, 177 USPQ 76, 77 (C.C.P.A. 1973) ("[T]he question is not whether people will confuse the marks, but rather whether the marks will confuse people into believing that the goods they identify emanate from the same source."); *In re Country Oven, Inc.*, 2019 USPQ2d 443903, at *2-3 (TTAB 2019) ("[T]he overriding concern is not only to prevent buyer confusion as to the source of the goods, but also to protect the registrant from adverse commercial impact due to use of a similar mark by a newcomer."); *Hilson Research Inc. v. Soc'y for Human Res. Mgmt.*, 27 USPQ2d 1423, 1429 (TTAB 1993) ("Although confusion, mistake or deception about source or origin is the usual issue posed under Section 2(d), any confusion made likely by a junior user's mark is cause for refusal; likelihood of confusion encompasses confusion of sponsorship, affiliation or connection."). The examining attorney must conduct a search of USPTO records to determine whether the applicant's mark so resembles any registered mark(s) as to be likely to cause confusion or mistake, when used on or in connection with the goods or services identified in the application. The examining attorney also searches pending applications for conflicting marks with earlier effective filing dates. See TMEP §§1208-1208.03(c) regarding conflicting marks. The examining attorney must include a copy of the search strategy in the record. If the examining attorney determines that there is a likelihood of confusion between applicant's mark and a previously registered mark or marks, the examining attorney refuses registration of the applicant's mark under §2(d). Before citing a registration, the examining attorney must check the automated records of the USPTO to confirm that any registration that is the basis for a §2(d) refusal is an active registration. See TMEP §716.02(e) regarding suspension pending cancellation of a cited registration under §8 of the Trademark Act or expiration of a cited registration for failure to renew under §9 of the Act. Also, if USPTO records indicate that an assignment of the conflicting registration has been recorded, the examining attorney must check the automated records of the Assignment Recordation Branch of the USPTO to determine whether the conflicting mark has been assigned to applicant. In the seminal case involving §2(d), *In re E. I. du Pont de Nemours and Company*, 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563 (C.C.P.A. 1973), the U.S. Court of Customs and Patent Appeals, the predecessor court of the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, discussed the factors relevant to a determination of likelihood of confusion. In setting forth the factors, the court cautioned that, with respect to determining likelihood of confusion, "[t]here is no litmus rule which

can provide a ready guide to all cases." *Id.* at 1361, 177 USPQ at 567. Not all of the factors are relevant and only those relevant factors for which there is evidence in the record must be considered. *Id.* at 1361-62, 177 USPQ at 567-68; see *In re Guild Mortg. Co.*, 912 F.3d 1376, 1379, 129 USPQ2d 1160, 1162 (Fed. Cir. 2019) (citing *In re Dixie Rests., Inc.*, 105 F.3d 1405, 1406, 41 USPQ2d 1531, 1533 (Fed. Cir. 1997)); *Cai v. Diamond Hong, Inc.*, 901 F.3d 1367, 1372, 127 USPQ2d 1797, 1800 (Fed. Cir. 2018) (quoting *In re Mighty Leaf Tea*, 601 F.3d 1342, 1346, 94 USPQ2d 1257, 1259 (Fed. Cir. 2010)) ("Not all of the DuPont factors are relevant to every case, and only factors of significance to the particular mark need be considered."). Furthermore, the significance or weight of a particular factor may differ from case to case. See *Stratus Networks, Inc. v. UBTA-UBET Commc'ns Inc.*, 955 F.3d 994, 998, 2020 USPQ2d 10341, at *3 (Fed. Cir. 2020) ("Any single factor may control a particular case."). Although the weight given to the relevant du Pont factors may vary, the following two factors are key considerations in any likelihood of confusion determination: The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound, connotation and commercial impression. The relatedness of the goods or services as described in the application and registration(s). See, e.g., *Stratus Networks, Inc.*, 955 F.3d at 999, 2020 USPQ2d 10341, at *5 (quoting *Han Beauty, Inc. v. Alberto-Culver Co.*, 236 F.3d 1333, 1336, 57 USPQ2d 1557, 1559 (Fed. Cir. 2001)); *In re i.am.symbolic, llc*, 866 F.3d 1315, 1322, 123 USPQ2d 1744, 1747 (Fed. Cir. 2017) (quoting *Herbko Int'l Inc. v. Kappa Books, Inc.*, 308 F.3d 1156, 1164-65, 64 USPQ2d 1375, 1380 (Fed. Cir. 2002)); *In re Embiid*, 2021 USPQ2d 577, at *11 (TTAB 2021) (quoting *Federated Foods, Inc. v. Fort Howard Paper Co.*, 544 F.2d 1098, 1103, 192 USPQ 24, 29 (C.C.P.A. 1976)). The following factors may also be relevant in an ex parte likelihood-of-confusion determination and must be considered if there is pertinent evidence in the record: The similarity or dissimilarity of established, likely-to-continue trade channels. The conditions under which and buyers to whom sales are made, i.e., "impulse" vs. careful, sophisticated purchasing (see TMEP §1207.01(d)(vii)). The number and nature of similar marks in use on similar goods (see TMEP §1207.01(d)(iii)). The existence of a valid consent agreement between the applicant and the owner of the previously registered mark (see TMEP §1207.01(d)(viii)). See, e.g., *In re i.am.symbolic, llc*, 866 F.3d at 1325, 1327, 123 USPQ2d at 1749, 1751; *du Pont*, 476 F.2d at 1361-63, 177 USPQ at 567-69; *In re Ox Paperboard, LLC*, 2020 USPQ2d 10878, at *6-7 (TTAB 2020); *In re Am. Cruise Lines, Inc.*, 128 USPQ2d 1157, 1158-60, 1161-63 (TTAB 2018); *In re Thor Tech, Inc.*, 113 USPQ2d 1546 (TTAB 2015); *In re Davey Prods. Pty Ltd.*, 92 USPQ2d 1198, 1203-04 (TTAB 2009); *In re Toshiba Med. Sys. Corp.*, 91 USPQ2d 1266, 1272-74 (TTAB 2009); *Ass'n of the U.S. Army*, 85 USPQ2d at 1271-73. See TMEP §1207.01(d)(ii) regarding the "actual confusion" factor and §1207.01(d)(ix) regarding the "fame of the prior mark" factor. There is no mechanical test for determining likelihood of confusion and "each case must be decided on its own facts." *du Pont*, 476 F.2d at 1361, 177 USPQ at 567. In some cases, a determination that there is no likelihood of confusion may be appropriate, even where the marks are similar and the goods or services are related, because these factors are outweighed by other factors, such as differences in the relevant trade channels of the goods

or services, the presence in the marketplace of a significant number of similar marks in use on similar goods or services, the existence of a valid consent agreement between the parties, or another established fact probative of the effect of use. For example, in *In re Strategic Partners, Inc.*, 102 USPQ2d 1397 (TTAB 2012), the Board reversed a refusal to register the mark ANYWEAR (in stylized text), for "footwear," finding no likelihood of confusion with the registered mark ANYWEAR BY JOSIE NATORI (and design), for "jackets, shirts, pants, stretch T-tops and stoles." Given the similarity in the marks and the relatedness of the goods, the Board stated that "under usual circumstances" it would conclude that confusion is likely to occur; however, an "unusual situation" compelled the Board "to balance the similarities between the marks and goods against the facts that applicant already own[ed] a registration for a substantially similar mark for the identical goods, and that applicant's registration and the cited registration ha[d] coexisted for over five years." *Id.* at 1399. Applicant's prior registration of ANYWEARS (in standard characters) for goods including footwear was "substantially similar" to the applied-for mark ANYWEAR for the same goods, and the prior registration had achieved incontestable status "and thus [was] not subject to attack by the owner of the cited registration on a claim of priority and likelihood of confusion." *Id.* Basing its decision on the thirteenth du Pont factor, which "relates to 'any other established fact probative of the effect of use,'" the Board determined that this factor outweighed the others and confusion was unlikely. *Id.* at 1399-1400 (quoting du Pont, 476 F.2d at 1361, 177 USPQ at 567). In view of *Strategic Partners*, when determining whether the coexistence of the applicant's prior registration with another party's registration weighs against citing the latter registration in a §2(d) refusal of the applicant's applied-for mark, the examining attorney should consider the following: (1) whether the applicant's prior registered mark is the same as the applied-for mark or is otherwise not meaningfully different; (2) whether the identifications of goods or services in the application and the applicant's prior registration are identical or identical in relevant part; and (3) the length of time the applicant's prior registration has co-existed with the registration being considered as the basis for the §2(d) refusal. See *id.* at 1400; see also *In re Country Oven, Inc.*, 2019 USPQ2d 443903, at *16-18 (citing TMEP §1207.01) (finding applicant's over five-year-old prior registration was for different services than in the application at issue, such that its coexistence with the cited registration did not weigh against a finding of likelihood of confusion); *In re Inn at St. John's, LLC*, 126 USPQ2d 1742, 1748 (TTAB 2018) (finding applicant's over five-year-old prior registration of a partially similar mark was a neutral factor in the §2(d) analysis, because the applied-for mark was more similar to the cited registered mark than applicant's previously registered mark). The duration of coexistence is not dispositive as to whether a §2(d) refusal should issue; instead, this du Pont factor should be considered together with all the other relevant du Pont factors. See *In re Strategic Partners, Inc.*, 102 USPQ2d at 1400; cf. *In re Embiid*, 2021 USPQ2d 577, at *43-44 (distinguishing *Strategic Partners* and finding that the mark in applicant's prior registration is meaningfully different from the applied-for mark and has been registered for fewer than five years); *In re USA Warriors Ice Hockey Program, Inc.*, 122 USPQ2d 1790,

1793 (TTAB 2017) (distinguishing Strategic Partners and finding that the 3½-year coexistence of applicant's prior registration and the cited registration was a relevant consideration but did not outweigh the other relevant du Pont factors). However, where the registered and applied-for marks were substantially similar and the goods were identical, the five-years coexistence in Strategic Partners supported this du Pont factor, outweighing an otherwise strong likelihood-of-confusion showing. In re Strategic Partners, Inc., 102 USPQ2d at 1399-1400. The determination of likelihood of confusion under §2(d) in an intent-to-use application under §1(b) of the Trademark Act does not differ from the determination in any other type of application.

- 1207.01(a)

1207.01(a) Relatedness of the Goods or Services In assessing the relatedness of the goods or services, the more similar the marks at issue, the less similar the goods or services need to be to support a finding of likelihood of confusion. In re Shell Oil Co., 992 F.2d 1204, 1207, 26 USPQ2d 1687, 1689 (Fed. Cir. 1993); Made in Nature, LLC v. Pharmavite LLC, 2022 USPQ2d 557, at *44 (TTAB 2022) (quoting L'Oreal S.A. v. Marcon, 102 USPQ2d 1434, 1440 (TTAB 2012)); In re House Beer, LLC, 114 USPQ2d 1073, 1077 (TTAB 2015); In re C.H. Hanson Co., 116 USPQ2d 1351, 1353 (TTAB 2015) (citing In re Opus One Inc., 60 USPQ2d 1812, 1815 (TTAB 2001)). If the marks of the respective parties are identical or virtually identical, the relationship between the goods or services need not be as close to support a finding of likelihood of confusion as would be required if there were differences between the marks. In re Samsung Display Co., Ser. No. 90502617, 2024 TTAB LEXIS 258, at *7 (TTAB July 17, 2024); In re Country Oven, Inc., 2019 USPQ2d 443903, at *5 (TTAB 2019) ("Where identical marks are involved, . . . the degree of similarity between the goods and services that is required to support a finding of likelihood of confusion declines.") (citing In re i.am.symbolic, llc, 116 USPQ2d 1406, 1411 (TTAB 2011), aff'd, 866 F.3d 1315, 123 USPQ2d 1744 (Fed. Cir. 2017)); In re Shell Oil Co., 992 F.2d at 1207, 26 USPQ2d at 1689 ("even when goods or services are not competitive or intrinsically related, the use of identical marks can lead to the assumption that there is a common source"); In re Davey Prods. Pty Ltd., 92 USPQ2d 1198, 1202 (TTAB 2009). In some instances, because of established marketing practices, the use of identical marks on seemingly unrelated goods or services could result in a likelihood of confusion. See In re Sloppy Joe's Int'l, Inc., 43 USPQ2d 1350, 1356 (TTAB 1997) ("[T]he licensing of the names and/or likenesses of well known persons for use on various goods and services is a common practice."); In re Phillips-Van Heusen Corp., 228 USPQ 949, 951 (TTAB 1986) ("The licensing of commercial trademarks for use on 'collateral' products (such as clothing, glassware, linens, etc.), that are unrelated in nature to those goods or services on which the marks are normally used, has become a common practice in recent years.").

- 1207.01(a)(i)

1207.01(a)(i) Goods or Services Need Not Be Identical

In a §2(d) determination, the goods or services do not have to be identical or even competitive to find a likelihood of confusion. In *re Samsung Display Co.*, Ser. No. 90502617, 2024 TTAB LEXIS 258, at *6 (TTAB 2024) (citing *On-line Careline Inc. v. Am. Online Inc.*, 229 F.3d 1080, 1086 (Fed. Cir. 2000); *Recot, Inc. v. Becton*, 214 F.3d 1322, 1329 (Fed. Cir. 2000)); In *re Ox Paperboard, LLC*, 2020 USPQ2d 10878, at *5 (TTAB 2020) (citing *In re Iolo Techs., LLC*, 95 USPQ2d 1498, 1499 (TTAB 2010)); In *re G.B.I. Tile & Stone, Inc.*, 92 USPQ2d 1366, 1368 (TTAB 2009). The issue is not whether the goods and/or services will be confused with each other, but rather whether consumers would be confused as to their source. See *Recot Inc. v. M.C. Becton*, 214 F.3d 1322, 1329, 54 USPQ2d 1894, 1898 (Fed. Cir. 2000) ("[E]ven if the goods in question are different from, and thus not related to, one another in kind, the same goods can be related in the mind of the consuming public as to the origin of the goods. It is this sense of relatedness that matters in the likelihood of confusion analysis."); In *re Shell Oil Co.*, 992 F.2d 1204, 1207, 26 USPQ2d 1687, 1689 (Fed. Cir. 1993); In *re Samsung Display Co.*, 2024 TTAB LEXIS 258, at *6-7 (quoting *Coach Servs., Inc. v. Triumph Learning LLC*, 668 F.3d 1356, 1369 (Fed. Cir. 2012)); In *re Ox Paperboard, LLC*, 2020 USPQ2d 10878, at *5 (citing *L'Oreal S.A. v. Marcon*, 102 USPQ2d 1434, 1439 (TTAB 2012); In *re Rexel Inc.*, 223 USPQ 830, 832 (TTAB 1984)). The goods or services of the applicant and the registrant need only be related in some manner and/or the circumstances surrounding their marketing are such that they could give rise to the mistaken belief that they emanate from the same source. *Coach Servs., Inc. v. Triumph Learning LLC*, 668 F.3d 1356, 1369 (quoting *7-Eleven Inc. v. Wechsler*, 83 USPQ2d 1715, 1724 (TTAB 2007)); In *re Samsung Display Co.*, Ser. No. 90502617, 2024 TTAB LEXIS 258, at *6;

- 1207.01(a)(ii)

1207.01(a)(ii) Establishing Relatedness of Goods to Services

It is well recognized that confusion may be likely to occur from the use of the same or similar marks for goods, on the one hand, and for services involving those goods, on the other.

When the goods and services in question are well known or otherwise generally recognized as having a common source of origin, the burden of establishing relatedness is easier to satisfy. In *re St. Helena Hosp.*, 774 F.3d 747, 113 USPQ2d 1082 (Fed. Cir. 2014).

However, when the relatedness of the goods and services is not evident, well known, or generally recognized, "something more" than the mere fact that the goods and services are used together must be shown.

- 1207.01(a)(iii)

1207.01(a)(iii) Reliance on Identification of Goods/Services in Registration and Application

The nature and scope of a party's goods or services must be determined on the basis of the goods or services recited in the application and cited registration.

If the cited registration describes goods or services broadly, and there is no limitation as to their nature, type, channels of trade, or class of purchasers, it is presumed that the registration encompasses all goods or services of the type described, that they move in all

normal channels of trade, and that they are available to all classes of purchasers. See, e.g., *Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, 719 F.3d 1367, 1373, 107 USPQ2d 1167, 1173 (Fed. Cir. 2013); *New Era Cap Co.*, 2020 USPQ2d 10596, at *15-16 (citing *SquirtCo v. Tomy Corp.*, 697 F.2d 1038, 1042-43, 216 USPQ 937, 940 (Fed. Cir. 1983); *In re Bercut-Vandervoort & Co.*, 229 USPQ 763, 764 (TTAB 1986)) ("the [Trademark Trial and Appeal] Board may not read limitations into [the] unrestricted registration or [] application"); see also *B & B Hardware, Inc.*, 575 U.S. at 143, 113 USPQ2d at 2049 (quoting 3 J. McCarthy, *Trademarks & Unfair Competition* §20:15, at 20-45 (4th ed. 2014)) ("if an 'application does not delimit any specific trade channels of distribution, no limitation will be' applied"). Therefore, if the cited registration has a broad identification of goods or services, an applicant does not avoid likelihood of confusion merely by more narrowly identifying its related goods. See, e.g., *In re Linkvest S.A.*, 24 USPQ2d 1716 (TTAB 1992) (noting that, where registrant's goods are broadly identified as "computer programs recorded on magnetic disks," without any limitation as to the kind of programs or the field of use, it must be assumed that registrant's goods encompass all such computer programs, including computer programs of the type offered by applicant, that they travel in the same channels of trade normal for such goods, and that they are available to all classes of prospective purchasers of those goods);

Similarly, there may be a likelihood of confusion where an applicant identifies its goods or services so broadly that the identification encompasses the goods or services identified in the registration of a similar mark. See, e.g., *In re Solid State Design Inc.*, 125 USPQ2d 1409, 1413, 1415 (TTAB 2018) (holding POPULACE and design for computer software intended for travel and destination marketing organizations and travel marketing professionals, and POPULACE (stylized) for computer software for visualizing the popularity of places in real time with an underlying map capability for navigation sold only as business to consumer software and not as "business to business" software, likely to cause confusion);

In addition, language seeking to limit otherwise identical, or highly similar, goods or services may not be sufficient to distinguish them so as to avoid a likelihood of confusion.

An applicant may not restrict the scope of its goods and/or the scope of the goods covered in the registration by extrinsic argument or evidence, for example, as to the quality or price of the goods.

In cases where the terminology in an identification is unclear or undefined, the Board has permitted an applicant to provide extrinsic evidence to show that the registrant's identification has a specific meaning to members of the trade.

• 1207.01(d)(iii)

1207.01(d)(iii) Third-Party Registrations and Evidence of Third-Party Use

Third-party registrations used to show relatedness of goods or services. Third-party registrations that cover the goods or services of the applicant and registrant may have some probative value to the extent that they may serve to suggest that goods or services are of a type that may emanate from a single source, if the registrations are based on use in

commerce. See *Hewlett-Packard Co. v. Packard Press, Inc.*, 281 F.3d 1261, 1267, 62 USPQ2d 1001, 1004 (Fed. Cir. 2002) (evidence that "a single company sells the goods and services of both parties, if presented, is relevant to the relatedness analysis"); *Made in Nature, LLC v. Pharmavite LLC*, Opp. No. 91223352, 2022 TTAB LEXIS 228, at *54-55 (2022) (quoting *Joel Gott Wines LLC v. Rehoboth Von Gott Inc.*, 107 USPQ2d 1424, 1432 (TTAB 2013)); *In re Mucky Duck Mustard Co.*, 6 USPQ2d 1467, 1470 n.6 (TTAB 1988), *aff'd per curiam*, 864 F.2d 149 (Fed. Cir. 1988). Third-party registrations that are not based on use in commerce, such as those registered under Trademark Act §66(a), 15 U.S.C. §1141f(a), or those registered solely under §44, 15 U.S.C. §1126(e), and for which no §8 or §71 affidavits or declarations of continuing use have been filed (15 U.S.C. §§1058, 1141k), have very little, if any, probative value. See *Heil Co. v. Tripleye GmbH*, Opp. No. 91277359, 2024 TTAB LEXIS 494, at *59-60 (2024) (citing *Made in Nature, LLC v. Pharmavite LLC*, 2022 TTAB LEXIS 228, at *30-31); *In re Info. Builders Inc.*, 2020 USPQ2d 10444, at *6 n.19 (TTAB 2020) (citing *Calypso Tech., Inc. v. Calypso Cap. Mgmt., LP*, 100 USPQ2d 1213, 1221 n.15 (TTAB 2011)), appeal dismissed, No. 20-1979 (Fed. Cir. Oct. 20, 2020); *In re 1st USA Realty Pros., Inc.*, 84 USPQ2d 1581, 1583 (TTAB 2007). Third-party registrations used to show inherent or conceptual weakness of a term or mark component. Generally, the existence of third-party registrations cannot justify the registration of another mark that is so similar to a previously registered mark as to create a likelihood of confusion, or to cause mistake, or to deceive. E.g., *In re i.am.symbolic, llc*, 866 F.3d 1315, 123 USPQ2d 1744 (Fed. Cir. 2017); *In re Max Cap. Grp. Ltd.*, 93 USPQ2d 1243, 1248 (TTAB 2010); *In re Toshiba Med. Sys. Corp.*, 91 USPQ2d 1266, 1272 (TTAB 2009). However, a large number of active third-party registrations including the same or similar term or mark component for the same or similar goods or services may be given some weight to show, in the same way that dictionaries are used, that a mark or a portion of a mark has a normally understood descriptive or suggestive connotation, leading to the conclusion that the term or mark component is relatively weak. See, e.g., *Spireon, Inc. v. Flex Ltd.*, 71 F.4th 1355, 1363, 2023 USPQ2d 737, at *4-5 (Fed. Cir. 2023); *Jack Wolfskin Ausrüstung Fur Draussen GmbH & Co. KGAA v. New Millennium Sports, S.L.U.*, 797 F.3d 1363, 116 USPQ2d 1129 (Fed. Cir. 2015); *Juice Generation, Inc. v. GS Enters. LLC*, 794 F.3d 1334, 1339, 115 USPQ2d 1671, 1675 (Fed. Cir. 2015); *Tektronix, Inc. v. Daktronics, Inc.*, 534 F.2d 915, 917, 189 USPQ 693, 694-95 (C.C.P.A. 1976); *Heil Co. v. Tripleye GmbH*, 2024 TTAB LEXIS 494, at *70-71; *Made in Nature, LLC v. Pharmavite LLC*, 2022 TTAB LEXIS 228, at *28; *Tao Licensing, LLC v. Bender Consulting Ltd.*, 125 USPQ2d 1043, 1059 (TTAB 2017); *In re Melville Corp.*, 18 USPQ2d 1386, 1388 (TTAB 1991). However, cancelled or expired third-party registrations for similar marks are not probative evidence of a mark's descriptiveness, suggestiveness, or strength. See *New Era Cap Co. v. Pro Era, LLC*, 2020 USPQ2d 10596, at *13 (TTAB 2020) (citing *In re Inn at St. John's, LLC*, 126 USPQ2d 1742, 1745 (TTAB 2018), *aff'd per curiam*, 777 F. App'x 516, 2019 BL 343921 (Fed. Cir. 2019)); *In re Info. Builders Inc.*, 2020 USPQ2d 10444, at *6 n.19 (citing *Bond v. Taylor*, 119 USPQ2d 1049, 1054 n.10 (TTAB 2016)), appeal dismissed, No. 20-1979 (Fed. Cir. Oct. 20, 2020); *In re Kysela Pere et Fils Ltd.*, 98 USPQ2d

1261, 1264 (TTAB 2011)).

Third-party use to show commercial weakness. Evidence of third-party use falls under the sixth DuPont factor – the "number and nature of similar marks in use on similar goods." In *re E. I. du Pont de Nemours & Co.*, 476 F.2d 1357, 1361, 177 USPQ 563, 567 (C.C.P.A. 1973). Evidence of third-party use may bear on the commercial strength or weakness of a mark. *Juice Generation*, 794 F.3d at 1338-39, 115 USPQ2d at 1674. Significant evidence of third-party use of similar marks on similar goods or services can show that consumers have become conditioned by encountering so many similar marks that they distinguish between them based on minute distinctions. If the applicant's evidence is properly submitted and establishes ubiquitous or considerable third-party use of the same or similar marks on the same or similar goods or services, it may be "relevant to show that a mark is relatively weak and entitled to only a narrow scope of protection." *Palm Bay Imps.*, 396 F.3d at 1373-74, 73 USPQ2d at 1693; see *Jack Wolfskin*, 797 F.3d at 1373-74, 116 USPQ2d at 1136-37 (finding evidence of ubiquitous use of a paw print design on clothing rendered that component of the opposer's mark relatively weak for clothing); *Juice Generation*, 794 F.3d at 1337 n.1, 1341-42, 115 USPQ2d at 1673 n.1, 1676-77 (finding evidence of a considerable number of third-party uses of the component "peace and love" in connection with restaurant services or food products relevant to assessing the opposer's mark's strength or weakness without the need for specifics as to the extent or impact of use); *In re FabFitFun, Inc.*, 127 USPQ2d 1670, 1674-75 (TTAB 2018) (finding the component term SMOKING HOT in the marks I'M SMOKING HOT and SMOKIN' HOT SHOW TIME to be "somewhat weak" based in part on evidence of third-party use of the term on similar cosmetics goods, noting that such uses "tend to show consumer exposure to third-party use of the term on similar goods"); see also *Primrose Ret. Cmtys., LLC v. Edward Rose Senior Living, LLC*, 122 USPQ2d 1030, at 1034-36 (finding weakness based on at least eighty-five actual uses of ROSE-formative marks for similar services and eight similar third-party registrations); *In re Broadway Chicken Inc.*, 38 USPQ2d 1559, 1565-66 (TTAB 1996) (holding no likelihood of confusion due to differences in the marks and finding "Broadway" weak for restaurant services based on evidence that hundreds of restaurants and eating establishments used Broadway as a trademark or trade name); cf. *In re i.am.symbolic, llc*, 866 F.3d at 1329, 123 USPQ2d at 1751 ("Symbolic's evidence of third-party use of I AM for the same or similar goods falls short of the 'ubiquitous' or 'considerable' use of the mark components present in its cited cases."). Limitations regarding probative value of third-party registration or use evidence to show weakness of mark in cited registration. The potential relevance of third-party registrations and uses offered to support registrability over the cited registration depends on the relationship they bear to the application and registration at issue. The third-party marks must generally be as similar to the registered mark as the applied-for mark. See, e.g., *Specialty Brands, Inc. v. Coffee Bean Distribs., Inc.*, 748 F.2d 669, 675, 223 USPQ 1281, 1284-85 (Fed. Cir. 1984) ("Applicant introduced evidence of eight third-party registrations for tea which contain the word 'SPICE', five of which are shown to be in use. None of these marks has a 'SPICE (place)' format or conveys a commercial impression similar to that projected by the SPICE ISLANDS

mark, and these third-party registrations are of significantly greater difference from SPICE VALLEY and SPICE ISLANDS than either of these two marks from each other."); see also *In re Mighty Leaf Tea*, 601 F.3d 1342, 1347, 94 USPQ2d 1257, 1259 (Fed. Cir. 2010). Potential relevance also depends on whether the third-party registered marks and uses are for goods or services as similar to those in the cited registration as those identified in the application. See, e.g., *Nat'l Cable Tel. Ass'n, Inc. v. Am. Cinema Editors, Inc.*, 937 F.2d 1572, 1580, 19 USPQ2d 1424, 1430 (Fed. Cir. 1991) ("None of the third party marks and uses of ACE made of record are nearly as closely related to the activities of the parties as the virtually identical uses of the parties are to each other. Thus, we agree with the Board that nothing in the record shows a narrowing of Editors' identification with A.C.E./ACE by third party marks with respect to the relevant public, namely, the film industry or even the broader entertainment industry. In sum, Cable's argument that it can use ACE because ACE is a 'weak' mark, as an abstract proposition, is not only unpersuasive but essentially meaningless.") (citation omitted); see also *Omaha Steaks Int'l, Inc. v. Greater Omaha Packing Co.*, 908 F.3d 1315, 1325-26, 128 USPQ2d 1686, 1694-95 (Fed. Cir. 2018) (citing *Nat'l Cable Tel. Ass'n, Inc. v. Am. Cinema Eds., Inc.*, 937 F.2d 1572, 1580, 19 USPQ2d 1424, 1430 (Fed. Cir. 1991)). However, considering a mark's relative strength or weakness is only part of the process of determining whether there is a likelihood of confusion. Even registered marks deemed "weak" are entitled to the presumptions of validity under §7(b), and are entitled to protection under §2(d) against the registration of confusingly similar marks. See, e.g., *In re Detroit Athletic Co.*, 903 F.3d 1297, 1304, 128 USPQ2d 1047, 1049 (Fed. Cir. 2018) (affirming the Board's conclusion that confusion was likely between DETROIT ATHLETIC CO. and DETROIT ATHLETIC CLUB, marks comprised of the "conceptually weak" wording DETROIT ATHLETIC combined with the non-source identifying business identifiers "Co." and "Club"); see also *King Candy Co. v. Eunice King's Kitchen, Inc.*, 496 F.2d 1400, 1401, 182 USPQ 108, 109 (C.C.P.A. 1974); *Food Specialty Co. v. Standard Prods. Co.*, 406 F.2d 1397, 1398, 161 USPQ 46, 47 (C.C.P.A. 1969) (in speaking of marks as being weak or strong, "we should not lose sight of the ultimate question that must be answered, namely, whether there is a likelihood of confusion, mistake, or deception."). Thus, arguments that third-party use has rendered the registered mark so weak as to lack any source-identifying ability may not be raised in examination, but only in cancellation proceedings. See, e.g., *In re Dixie Rests., Inc.*, 105 F.3d 1405, 1408, 41 USPQ2d 1531, 1534 (Fed. Cir. 1997) ("it is not open to an applicant to prove abandonment of a registered mark in an ex parte registration proceeding"; a cancellation proceeding against the registrant is required) (citations omitted); *Wallpaper Mfrs., Ltd. v. Crown Wallcovering Corp.*, 680 F.2d 755, 766, 214 USPQ 327, 336 (C.C.P.A. 1982) (where a "fail[ure] to police its mark" has "caused the [registered] mark to lose its significance as a mark," a cancellation proceeding for abandonment may lie). See TMEP §710.01(b) regarding the proper submission of Internet evidence and §710.03 regarding making third party registrations of record. 1207.01(d)(iii) 第三者の登録及び第三者の使用の証拠 (Third-Party Registrations and Evidence of Third-Party Use)

- 1207.02

1207.02 Marks That Are Likely to Deceive

In addition to referring to a mark that so resembles another mark as to be likely to cause confusion or mistake, §2(d) refers to a mark being likely "to deceive." As a practical matter, this provision is rarely applied in examination, because deceptiveness involves intent and would be difficult to prove in an ex parte proceeding.

- 1207.03

1207.03 Marks Previously Used in United States but Not Registered

As a basis for refusal, §2(d) refers not only to registered marks but also to "a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned." Refusal on the basis of an unregistered mark or trade name has sometimes been referred to as refusal on the basis of a "known mark." This provision is not applied in ex parte examination because of the practical difficulties with which an examining attorney is faced in locating "previously used" marks, and determining whether anyone has rights in them and whether they are "not abandoned."

- 1401.15(c))

1401.15(c) Virtual Services

The term "virtual" is defined as "being on or simulated on a computer or computer network." <https://www.merriam-webster.com/dictionary/virtual> (accessed April 4, 2025). Thus, virtual services include both real-world service activities that are delivered by means of a computer or the internet and simulations of real activities that take place in virtual worlds or virtual environments.

The Nice Classification General Remarks were revised under Nice 12-2024 to provide the following classification guidance pertinent to virtual services:

The means by which a service is rendered in principle does not have any impact on the classification of the services. For example, financial consultancy is classified in Cl. 36 whether the services are rendered in person, by telephone, online, or in a virtual environment. However, this remark does not apply if the purpose or result of a service changes due to its means or place of delivery. This is the case, for example, when certain services are rendered in a virtual environment. For instance, transport services belonging to Cl. 39 involve the moving of goods or people from one physical place to another. However, in a virtual environment, these services do not have the same purpose or result and must be clarified for appropriate classification, e.g., simulated travel services provided in virtual environments for entertainment purposes (Cl. 41).

See TMEP §1401.02(a) and §1401.05 for information regarding the General Remarks of the Nice Classification. Consequently, virtual services are classified according to the nature of the services and their relation to the real world, that is, whether the virtual services have the same purpose or result as the real activity in the real world.

Virtual services include real-world services provided online, in virtual environments, or

virtual worlds. They are classified in the same class as the real-world services when the virtual services have the same purpose or result as the services in the real world. For example, online banking services rendered in virtual environments provide the same result to customers as banking services in physical banks. The virtual environment is merely the means by which the banking services are provided. Thus, both "banking services" and "online banking services rendered in virtual environments" are classified in Class 36.

Virtual services also include services that merely simulate real-world services in virtual environments. If the virtual service simulates a real-world service and has the same result or purpose as its real-world counterpart, then the virtual and real-world services are classified in the same class. For example, "simulated live musical performances by avatars in virtual worlds for entertainment purposes" is classified in the same class as the real-world services of live performances by a musical group, i.e., Class 41. Both the real-world and simulated musical performances have the same purpose or result of providing music for entertainment purposes.

In some cases, a virtual service that simulates a real-world service has a different purpose or result from its real-world counterpart. For example, simulated restaurant services provided in virtual environments for entertainment purposes feature images of simulated food and beverages that cannot be consumed. Thus, the purpose or result of the simulated restaurant services differs from real-world restaurants where food may be consumed. "Simulated restaurant services provided in virtual environments for entertainment purposes" is classified in Class 41 as an entertainment service, while "restaurant services" is classified in Class 43.

If a virtual service simulates a real-world service, but has a different purpose or result from its real-world counterpart, the virtual service is typically a Class 41 entertainment service. Therefore, such identifications must generally indicate (1) the nature of the activity, (2) that the activity is a simulation, and (3) that the services are rendered in virtual environments or in a virtual world for entertainment purposes. For example, "simulated hair cutting services for avatars provided in virtual environments for entertainment purposes" is an acceptable identification in Class 41. While hair cutting services in the real-world are classified in Class 44, the virtual services are entertainment services.

Identifications for simulations of real-world services in virtual environments that are rendered for a non-entertainment purpose must be carefully evaluated to confirm they meet the criteria for services under TMEP §1301.01. For example, a company promoting the sale of its own services is doing so for its own benefit rather than rendering a service for others. See TMEP §1301.01(a)(ii). Thus, if a virtual activity merely advertises applicant's own services, it may not constitute a service under the Trademark Act. For additional information, see TMEP §§1301.01-1301.01(b)(vi).

For additional guidance on identifying virtual services, consult the ID Manual.

- 1401.15(d)

1401.15(d) Virtual Goods

Virtual goods are intangible, digital objects used in virtual worlds, virtual environments, and online games. See, e.g., <https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/virtual-goods> (accessed on April 4, 2025). For example, virtual goods include avatars for playing online games as well as accessories that enhance an online game player's avatar, such as costumes or weapons. The wording "virtual goods" alone is not an acceptable identification of goods or services and cannot be classified under the Nice Classification. However, under Nice 12-2024, the entry "downloadable virtual clothing" was added to the Nice Alphabetical List in Class 9. Downloadable virtual clothing is essentially a digital image file of clothing and, thus, is classified in Class 9 by analogy to the Alphabetical List entry "downloadable image files" in Class 9. Although the Alphabetical List entry "downloadable virtual clothing" provides guidance regarding the classification of downloadable virtual goods, the entry is not an acceptable identification. As the Alphabetical List was developed to classify goods and services and not to identify specific goods and services, most entries in the Alphabetical List will not be sufficiently definite to use in an identification of goods and/or services. See TMEP §1401.02(c). Virtual goods in Class 9 may be identified as downloadable computer programs or downloadable image files. Additionally, identifications for virtual goods must indicate the particular type of virtual goods, e.g., jewelry. Specifying the type of goods is required to enable the USPTO to reach informed judgments concerning likelihood of confusion under 15 U.S.C §1052(d). Thus, vague terms, such as "accessories" or "equipment," must not be used to identify the type of virtual goods because they do not permit USPTO to reach informed judgments concerning likelihood of confusion under 15 U.S.C §1052(d). An example of an acceptable identification for downloadable virtual goods in Class 9 is: Downloadable virtual goods in the nature of image files of {specify type, e.g., sunglasses, jewelry, etc.} for use in online virtual environments. For additional examples of identification for virtual goods, consult the ID Manual. The activity of providing online, non-downloadable virtual goods is classified in Class 41 as entertainment services. The identification must also indicate the particular type of virtual goods. These Class 41 services may be identified as: Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual {indicate goods, e.g., clothing, pets, furniture, etc.} for use in virtual environments created for entertainment purposes. For information regarding the identification of retail store services featuring virtual goods, see TMEP §1402.11(a)(vi).

• 1402.01

1402.01 Specifying the Goods and/or Services - in General

A written application must specify the particular goods and/or services on or in connection with which the applicant uses, or has a bona fide intention to use, the mark in commerce. 15 U.S.C. §1051(a)(2), (b)(2); 37 C.F.R. §2.32(a)(6). To "specify" means to name in an explicit manner. The identification should set forth common names, using terminology that is generally understood. For goods or services that do not have common names, the applicant should use clear and succinct language to describe or explain the item. Technical or esoteric

language and lengthy descriptions of characteristics or uses are not appropriate.

The language used to describe goods and/or services should be understandable to the average person and should not require an in-depth knowledge of the relevant field. An identification may include terms of art in a particular field or industry that are definite and limited to a single class, but, if these terms are not widely understood by the general population, the identification should include an explanation of the specialized terminology.

"The identification of goods and/or services must be specific, definite, clear, accurate, and concise." *In re Carlton Cellars, LLC*, 2020 USPQ2d 10150, at *3 (TTAB 2020) (citing *In re Societe Generale des Eaux Minerales de Vittel S.A.*, 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), rev'd on other grounds, 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987)); see *In re tapio GmbH*, 2020 USPQ2d 11387, at *6 (TTAB 2020) (quoting *In re Cordua Rests., Inc.*, 823 F.3d 594, 605, 118 USPQ2d 1632, 1639 (Fed. Cir. 2016)).

"[The] applicant must identify the goods and services specifically to provide public notice and to enable the USPTO to classify the goods and services properly and to reach informed judgments concerning likelihood of confusion under 15 U.S.C. §1052(d)." *In re SICPA Holding SA*, 2021 USPQ2d 613, at *4 (TTAB 2021) (quoting *In re Fiat Grp. Mktg. & Corp. Commc'ns S.p.A.*, 109 USPQ2d 1593, 1597 (TTAB 2014); *In re Faucher Indus.*, 107 USPQ2d 1355, 1358 (TTAB 2013)). "An identification that fails to identify the goods and services with specificity is indefinite, either because the nature of the goods or services is not clear or because the wording is so broad that it may include goods or services in more than one class." *In re Carlton Cellars, LLC*, 2020 USPQ2d 10150, at *3. The USPTO has discretion to require the degree of particularity deemed necessary to clearly identify the goods or services covered by the mark. *In re Black Card, LLC*, 2023 USPQ2d 1376, at *11 (TTAB 2023) (quoting *In re Omega SA*, 494 F.3d 1362, 1365, 83 USPQ2d 1541, 1544 (Fed. Cir. 2007)); *In re SICPA Holding*, 2021 USPQ2d 613, at *4.

As indicated above, an identification should set forth the common name of a good or service using terminology that is generally understood. Wording such as "included in this class" is not the common name of particular goods or services and would not be understood by those unfamiliar with the Nice Classification. If an identification includes wording such as "included in this class," "belonging in this class," "excluding goods/services in other classes," or the like, the examining attorney will require the applicant to delete such wording because it does not identify a particular good or service.

The identification itself must not include references to specific class numbers. Examining attorneys may delete wording related to the class number from the identification by no-call examiner's amendment and must ensure that such wording is removed from the identification prior to approving a mark for publication or registration. See TMEP §707.02

regarding examiner's amendments without prior authorization. See generally TMEP §817 regarding preparation of an application for publication or registration.

Terminology that includes items in more than one class is considered indefinite, even with such additional wording as "included in this class" at the end of the identification. See *In re Omega SA*, 494 F.3d at 1365, 83 USPQ2d at 1544 ("chronographs" includes both time recording devices in Class 9 and watches in Class 14; merely classifying the goods in only one of the classes does not preclude a requirement for further specificity in the identification).

Example: "Blankets" is not acceptable without qualifying wording because it is not particular enough to identify the kind of blanket on which the mark is used, e.g., fire blankets (Class 9), electric blankets for household purposes (Class 11), horse blankets (Class 18), and bed blankets (Class 24).

Example: "Insulin injectors" is not acceptable because appropriate classification of the goods depends upon whether the injectors are sold filled with insulin or sold empty. Generally, goods that are sold filled with another item are classified in the class of the goods with which they are filled. Thus, "insulin injectors sold filled with insulin" are classified in Class 5, the class of the insulin with which the injectors are filled, while "insulin injectors sold empty" are classified in Class 10, the general class for medical apparatus. Similarly, "powder compacts" is not acceptable because it encompasses both "powder compacts sold empty" in Class 21 and "compacts sold filled with cosmetic powder" in Class 3.

However, the conclusion that a term would clearly include items classified in more than one class should not be drawn unless reasonable, in light of the evidence of record. See *In re Thor Tech, Inc.*, 85 USPQ2d 1474 (TTAB 2007) ("park trailer" held to be an acceptable identification, where the applicant's evidence showed that it is a term of art generally understood by those in the industry and by consumers as a designation for a type of recreational vehicle, which unambiguously places it in Class 12; Board was not persuaded by the examining attorney's argument that the identification was indefinite because it could also encompass mobile homes in Class 19.).

In applications based on a single filing basis, each good or service should be listed only once in the identification. If an application is based on multiple filing bases, the identification should list each good or service only once for each applicable basis. See TMEP §806.02(a) regarding the procedure for asserting more than one filing basis. Redundancies in the identification of goods or services may be corrected by no-call examiner's amendment. See TMEP §707.02.

The accuracy of identification language in the original application is important because the identification cannot later be expanded. *Fender Musical Instruments Corp. v. Win-D-Fender*,

LLC, 2023 USPQ2d 61, at *3 (TTAB 2023); see 37 C.F.R. §2.71(a); *In re M.V Et Associes*, 21 USPQ2d 1628, 1630 (Comm’r Pats. 1991); TMEP §§1402.06-1402.06(b), 1402.07-1402.07(e).

See TMEP §1306.02(c) regarding the identification of goods and services in certification mark applications and §1304.02(c) regarding identification language in collective membership mark

- 1402.03(d)

1402.03(d) Identifying Recorded or Downloadable Computer Programs and Software

Computer programs and computer software are goods classified in International Class 9 if they are recorded on media or are downloadable and thus can be transferred or copied from a remote computer system for use on a long-term basis. See TMEP §1402.11(a)(xii) for information about the Class 42 service of providing temporary use of online non-downloadable computer programs and software. An identification for computer programs or computer software must be sufficiently specific to permit determinations with respect to likelihood of confusion. The purpose of requiring specificity in identifying these goods is to avoid the issuance of unnecessary refusals of registration under 15 U.S.C. §1052(d) where the actual goods of the parties are not related and there is no conflict in the marketplace. See *In re Linkvest S.A.*, 24 USPQ2d 1716 (TTAB 1992). An identification for computer programs or software must indicate the function or purpose of the goods. The function is the action that the programs/software performs, for example, managing bank accounts, editing photos, or making restaurant reservations. If the computer programs or software are for use in a particular field or are content-specific, the identification should also indicate the specific field or content. The function/purpose and any field/content must be described with sufficient detail to provide public notice as to the nature of the goods and enable the USPTO to reach informed judgments concerning likelihood of confusion under 15 U.S.C. §1052(d). See, generally, TMEP §1402.01. In addition, for applications filed on or after January 1, 2019, identifications for computer programs or computer software in Class 9 must indicate that the goods are “recorded” or “downloadable” in compliance with Nice Classification, 11th edition, version 2019 (NCL 11-2019), based on the inclusion of “computer programs, downloadable,” “computer game software, recorded,” and “computer game software, downloadable” in the Nice Alphabetical List in Class 9 and the amendment of the wording “computer software” to “recorded and downloadable ... computer software” in the Class Heading for Class 9. Example - Downloadable spreadsheet software for use in the accounting field Example - Recorded virtual reality software for medical teaching The ID Manual includes fill-in entries for various types of recorded or downloadable computer programs and software in Class 9, including computer firmware, middleware, shareware, and mobile applications. These fill-in ID Manual entries may be used to describe the particular function/purpose and any field/content of the goods. Example - Downloadable computer software for {specify the function of the software, e.g., use as a spreadsheet, word processing, etc. and, if software is content- or field-specific, the content or field of use}

Example - Downloadable mobile applications for {indicate function of software, e.g., managing bank accounts, editing photos, making restaurant reservations, etc. and, if software is content- or field-specific, the content or field of use} Example - Recorded computer firmware for {specify the function of the program, e.g., use in database management, use as a spreadsheet, word processing, etc. and, if firmware is content- or field-specific, the content or field of use} Example - Recorded computer programs for {specify the function of the programs, e.g., use in database management, use as a spread sheet, word processing, etc. and, if program is content- or field-specific, the content or field of use} See TMEP §1402.04 for additional information regarding the use of fill-in ID Manual entries. Generally, an identification for recorded or downloadable computer programs/software will be acceptable as long as both the function/purpose and the field of use/content are set forth. However, specifying the field of use or content is not required when the identified computer programs/software has a clear function and is not field- or content-specific. Example - Downloadable pattern recognition software for sorting spam emails Example - Downloadable computer software for editing cinematographic film Example - Recorded computer utility programs for performing computer maintenance Example - Recorded desktop publishing software An identification for recorded or downloadable computer programs/software that merely indicates the intended users, field, or industry of the goods will generally be deemed indefinite. However, the ID Manual does include exceptions and lists acceptable entries for certain broader types of recorded or downloadable computer programs/software generally based on industry practice, such as “downloadable anti-spyware software.” The ID Manual should be consulted to determine if broader categories or types of recorded or downloadable computer programs/software may be accepted as identifications. Computer programs/software that are sold preinstalled or embedded in other goods are types of recorded computer programs/software. While recorded computer programs/software are generally classified in Class 9, computer programs/software that are sold embedded or preinstalled on other goods will be classified in the same class as the finished goods on which they are embedded or preinstalled. In such cases, the identification must (1) indicate that the goods are preinstalled or embedded computer programs or computer software, (2) set forth the function and any field of use of the computer programs/software, (3) indicate that the embedded or preinstalled computer programs/software are sold as a component of another finished product, and (4) set forth the common name of the finished product of which the embedded or preinstalled computer programs/software form a part. The identification may indicate that said embedded or preinstalled computer programs/software are “recorded,” but it is not required. For example, “preinstalled software for accepting wagers sold as a component of gaming machines” is classified in Class 28, the class of gaming machines. See TMEP §1402.05(a) for additional information regarding identifying and classifying goods that are components. If computer software or programs are included as part of an identification for kits, systems, gift baskets, or items sold together as a unit, the identification must indicate that the computer software or programs are goods (e.g., recorded or downloadable) to preclude inclusion of a service in

an identification of goods. Example - Electronic communications systems comprised of computer hardware and recorded software for the transmission of data between two points. Without a clear indication that the computer software or programs are goods, the identification is overbroad and may encompass, for example, Class 42 technological services. An identification may not combine both goods and services. See TMEP §1401.05(a) for additional information regarding identifying and classifying kits, gifts baskets, and items sold as a unit. See TMEP §1401.05(d) for additional information regarding identifying and classifying systems.

- 1402.11(a)(xii)

1402.11(a)(xii) Providing On-line Non-Downloadable Computer Software

Providing on-line non-downloadable software is considered a computer service in Class 42 because it is generally provided for use on a temporary basis. For definiteness and for proper classification in Class 42 as a technological service, identifications for provision of non-downloadable software must (1) indicate the function or purpose of the non-downloadable software and (2) specify the manner of presentation of the non-downloadable software, for example, that it is provided "on-line," is "web-based," and/or that its use is provided on a temporary basis. The identification must also indicate the specific activity provided in connection with non-downloadable on-line or web-based software (e.g., "providing on-line non-downloadable software for computing energy savings"). If the non-downloadable software has a particular field of use or is content-specific, the field of use or content should also be set forth in the identification. However, specifying the field of use or content is not required when the identified non-downloadable software has a clear function and is not field-specific/content-specific. For example, "providing on-line non-downloadable geographic information system (GIS) software" and "providing temporary use of non-downloadable computer software for tracking packages over computer networks, intranets and the internet" are acceptable identifications in Class 42. Downloadable software and non-downloadable software recorded on computer media are both considered goods and are classified in Class 9. For additional information about identifying software goods, see TMEP §1402.03(d). However, the identification "providing downloadable software" is indefinite and encompasses both goods and services. "Providing downloadable software" is ambiguous because it combines the terms "providing," which suggests a service activity, and "downloadable software," which are Class 9 goods. The identification must accurately indicate the nature of the goods or services, for example, "online retail store services featuring downloadable software" in Class 35 or "downloadable software for {specify the function of software, e.g., managing bank accounts, editing photos, making restaurant reservations, etc. and, if software is content- or field- specific, the content or field of use}" in Class 9.

2. カナダ

(1) カナダ商標法

・第6条

When mark or name confusing

6 (1) For the purposes of this Act, a trademark or trade name is confusing with another trademark or trade name if the use of the first mentioned trademark or trade name would cause confusion with the last mentioned trademark or trade name in the manner and circumstances described in this section. Marginal note: Confusion — trademark with other trademark

(2) The use of a trademark causes confusion with another trademark if the use of both trademarks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trademarks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class or appear in the same class of the Nice Classification. Marginal note: Confusion — trademark with trade name

(3) The use of a trademark causes confusion with a trade name if the use of both the trademark and trade name in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with the trademark and those associated with the business carried on under the trade name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class or appear in the same class of the Nice Classification. Marginal note: Confusion — trade name with trademark

(4) The use of a trade name causes confusion with a trademark if the use of both the trade name and trademark in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with the business carried on under the trade name and those associated with the trademark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class or appear in the same class of the Nice Classification. Marginal note: What to be considered

(5) In determining whether trademarks or trade names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

(a) the inherent distinctiveness of the trademarks or trade names and the extent to which they have become known;

(b) the length of time the trademarks or trade names have been in use;

(c) the nature of the goods, services or business;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trademarks or trade names, including in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

• 第 12 条

12 (1) Subject to subsection (2), a trademark is registrable if it is not
(d) confusing with a registered trademark;

• 第 19 条)

Rights conferred by registration

19 Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trademark in respect of any goods or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trademark the exclusive right to the use throughout Canada of the trademark in respect of those goods or services.

• 第 20 条

Infringement

20 (1) The right of the owner of a registered trademark to its exclusive use is deemed to be infringed by any person who is not entitled to its use under this Act and who

(a) sells, distributes or advertises any goods or services in association with a confusing trademark or trade name;

(b) manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any goods in association with a confusing trademark or trade name, for the purpose of their sale or distribution;

(c) sells, offers for sale or distributes any label or packaging, in any form, bearing a trademark or trade name, if

(i) the person knows or ought to know that the label or packaging is intended to be associated with goods or services that are not those of the owner of the registered trademark, and

(ii) the sale, distribution or advertisement of the goods or services in association with the label or packaging would be a sale, distribution or advertisement in association with a confusing trademark or trade name; or

(d) manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any label or packaging, in any form, bearing a trademark or trade name, for the purpose of its sale or distribution or for the purpose of the sale, distribution or advertisement of goods or services in association with it, if

(i) the person knows or ought to know that the label or packaging is intended to be associated with goods or services that are not those of the owner of the registered trademark, and

(ii) the sale, distribution or advertisement of the goods or services in association with the label or packaging would be a sale, distribution or advertisement in association with a confusing trademark or trade name. Marginal note: Deemed infringement under paragraph (1)(b)

(1.01) An infringement under paragraph (1)(b) is presumed, unless the contrary is proven, if a person who is not entitled to use a registered trademark imports goods on a commercial scale that bear a trademark that is identical to, or cannot be distinguished in its essential aspects from, the trademark registered for such goods. Marginal note: Exception — bona fide use

(1.1) The registration of a trademark does not prevent a person from making, in a manner that is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trademark,

(a) any bona fide use of his or her personal name as a trade name; or

(b) any bona fide use, other than as a trademark, of the geographical name of his or her place of business or of any accurate description of the character or quality of his or her goods or services. Marginal note: Exception — utilitarian feature

(1.2) The registration of a trademark does not prevent a person from using any utilitarian feature embodied in the trademark. Marginal note: Exception

(2) The registration of a trademark does not prevent a person from making any use of any of the indications mentioned in subsection 11.18(3) in association with a wine, any of the indications mentioned in subsection 11.18(4) in association with a spirit or any of the indications mentioned in subsection 11.18(4.1) in association with an agricultural product or food.

• 第 30 条

Requirements for application

30

(2) The application shall contain

(a) a statement in ordinary commercial terms of the goods or services in association with which the trademark is used or proposed to be used;

• 第 36 条

36 If, in the opinion of the Registrar, an applicant is in default in the prosecution of an application filed under this Act, the Registrar may, after giving notice to the applicant of the default, treat the application as abandoned unless the default is remedied within the prescribed time.

• 第 37 条

37 (1) The Registrar shall refuse an application for the registration of a trademark if he is satisfied that

(a) the application does not conform to the requirements of subsection 30(2);

Notice to applicant

(2) The Registrar shall not refuse any application without first notifying the applicant of his objections thereto and his reasons for those objections, and giving the applicant adequate opportunity to answer those objections.

(2) 商標規則

• 第 29 条

The statement of the goods or services referred to in paragraph 30(2)(a) of the Act must describe each of those goods or services in a manner that identifies a specific good or service.

・ 第 35 条

Before registration

35 (1) An application for the registration of a trademark may be amended before the trademark is registered.

(2) Despite subsection (1), the application must not be amended

(c) to broaden the scope of the statement of the goods or services contained in the application beyond the scope of

(i) that statement on the filing date of the application, determined without taking into account section 34 of the Act or subsection 106(2) of these Regulations,

(ii) the narrower of that statement as advertised under subsection 37(1) of the Act and that statement as amended after that advertisement, and

(iii) in the case of a Protocol application as defined in section 96, the list of goods or services, in respect of Canada, contained — at the time of the amendment, if it were made — in the international registration on which the application is based;

(3) 商標審査マニュアル

・ 商標審査マニュアル 2.4.5.1

2.4.5.1 Ordinary commercial terms

A statement of goods or services is considered to be in ordinary commercial terms where research discloses that similar language and scope has been used by others in the same industry to describe the applicant's goods or services (see *Dubiner v. Heede International Ltd.* (1975), 23 C.P.R. (2d) 128 and *Mövenpick-Holding AG v. Sobeys Capital Incorporated*, 2010 TMOB 41).

Simply because a statement of goods or services can be understood does not mean that it is a description that is customarily used in the trade (see *Decra-Loc Canada Ltd. v. Pave Tech Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 553).

Examiners will conduct research to determine whether there are commercial uses of the description of goods and services in question that would demonstrate that they are described as they normally would be in the trade.

Where ordinary commercial terms cannot be found, the statement of goods or services must be clear and concise; technical, lengthy or ambiguous descriptions of the characteristics of the goods or services are not acceptable.

Registered trademarks cannot be used in statements of goods or services since they are not considered to be in ordinary commercial terms.

・ 商標審査マニュアル 2.4.5.10

2.4.5.10 Computer software and computer programs

An identification of “computer software” or “computer programs” is not acceptable without further specification. The specific function of the computer software must be provided and, if the area of use is not obvious from the function of the computer software, the specific area of use should also be provided.

Acceptable entries for computer software can be found in the Goods and Services Manual.

・ 商標審査マニュアル 3.2.1.3 Paragraph 6(5)(c))

3.2.1.3 Paragraph 6(5)(c) – Nature of goods or services

When making a decision concerning the issue of confusion, examiners must consider the nature of the goods or services associated with the trademarks. Therefore, examiners must clearly understand the description of goods or services as it appears in the applications or registrations.

In general, the greater the similarity in the goods or services of two trademarks, the greater the likelihood of confusion. While differences in goods or services may not always be the main consideration in a determination of confusion, they always remain an important consideration. As the Federal Court of Appeal stated in *Reynolds Presto Products Inc. v. P.R.S. Mediterranean Ltd.*, 2013 FCA 119:

There is a greater likelihood of confusion if two trade-marks that resemble each other are used in association with the same products (or substantially the same products) in the same markets. As a result, the resemblance of the two trade-marks should not be viewed in isolation but rather in conjunction with the nature of the wares and the nature of the trade.

・ 商標審査マニュアル 3.2.1.4

3.2.1.4 Paragraph 6(5)(d) – Nature of the trade

Similar to the nature of the goods or services themselves is the consideration of the nature of the trade in which those goods or services circulate. The risk of confusion is greater where the goods or services, even if they are dissimilar, are distributed or provided in the same types of stores or venues.

The nature of the trade extends the consideration of the type of trading environment as well. This relates both to the environment and to the nature of the consumer. For example, examiners must take into account situations in which the goods of one owner is traded on a wholesale level and the other through retail outlets because a professional consumer purchasing at the wholesale level is less likely to be confused than a casual shopper in a retail setting.

However, examiners must not only consider whether the respective trademark owners sell their goods in the same channels, but also whether they are entitled to do so. In *Eminence S.A. v. Registrar of Trade Marks* (1977), 39 C.P.R. (2d) 40 at page 43, Dubé J. stated:

Even if Fabergé does not sell its products in the same places as appellant, it is legally entitled to do so. It matters little that at the present time Fabergé's wares are sold in hairdressing salons rather than in drug stores.

・ 商標審査マニュアル 3.3

3.3 Test of confusion

Examiners must put themselves in the position of an ordinary purchaser and ask whether a person with imperfect recollection would be likely to infer that the goods or services associated with the applicant's trademark and those associated with another trademark are manufactured, sold, leased or hired by the same person.

・ 商標審査マニュアル 3.3.1

3.3.1 The relevant consumer

In *Mattel Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 S.C.C. 22, the Supreme Court explained the proper approach to the issue of the relevant consumer:

What, then, is the perspective from which the likelihood of a “mistaken inference” is to be measured? It is not that of the careful and diligent purchaser. Nor, on the other hand, is it the “moron in a hurry” so beloved by elements of the passing-off bar: *Morning Star Co-Operative Society Ltd. v. Express Newspapers Ltd.*, [1979] F.S.R. 113 (Eng. Ch. Divat p. 117. It is rather a mythical consumer who stands somewhere in between, dubbed in a 1927 Ontario decision of Meredith C.J. as the “ordinary hurried purchasers”: *Klotz v. Corson* (1927), 33 O.W.N. 12 (Ont. H.C.), at p. 13. See also *Barsalou v. Darling* (1882), 9 S.C.R. 677 (S.C.C.), at p. 693. In *Aliments Delisle Ltée/Delisle Foods Ltd. v. Anna Beth Holdings Ltd.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 535 (T.M. Opp. Bd.), the Registrar stated at p. 538:

When assessing the issue of confusion, the trade marks at issue must be considered from the point of view of the average hurried consumer having an imperfect recollection of the opponent's mark who might encounter the trade mark of the applicant in association with the applicant's wares in the market-place.

And see *American Cyanamid Co. Record Chemical Co.*, [1972] F.C. 1271 (Fed. T.D.), at p. 1276, *aff'd* (1973), 14 C.P.R. (2d) 127 (Fed. C.A.). As Cattanach J. explained in *Canadian Schenley Distilleries*, at p. 5:

That does not mean a rash, careless or unobservant purchaser on the one hand, nor on the other does it mean a person of higher education, one possessed of expert qualifications. It is the probability of the average person endowed with average intelligence acting with ordinary caution being deceived that is the criterion and to measure that probability of confusion. The Registrar of Trade Marks or the Judge must assess the normal attitudes and reactions of such persons.

Having repeated that, I fully agree with Linden J.A. in *Pink Panther* that in assessing the likelihood of confusion in the marketplace “we owe the average consumer a certain amount of credit” (para. 54). A similar idea was expressed in *Michelin & Cie v. Astro Tire & Rubber Co. of Canada* (1982), 69 C.P.R. (2d) 260 (Fed. T.D.), at p. 263:

... one must not proceed on the assumption that the prospective customers or members of the public generally are completely devoid of intelligence or of normal powers of recollection or are totally unaware or uninformed as to what goes on around them.”

Examiners must remember that even sophisticated consumers of expensive items are not immune to confusion and cannot be credited with total recall. See, for example: *System Development Corp. v. Acorn Computers Ltd.* (1986), 11 C.P.R.(3d) 401 (T.M.O.B); *Nelmetal Ltd. v. Personal Software Inc.*(now Visicorp) (No. 2) (1986), 12 C.P.R.(3d) 496; *Telesoft v. Taurus Computer Products Inc.* (1987), 18 C.P.R.(3d) 120 (T.M.O.B); *MicroAge Computer Stores, Inc. v. North American Microtech Inc.* (1988), 19 C.P.R.(3d) 289 (T.M.O.B); *Mitac Inc. v. Mita Industrial Co.*(1992), 40 C.P.R.(3d) 387 (F.C.T.D.).

- ・ 商標審査マニュアル 3.3.7

3.3.7 Doubt as to confusion

Where examiners are in doubt as to whether the applicant's trademark is likely to cause confusion with another trademark, they shall cause the application to be advertised in the manner prescribed. If the other trademark is registered, pursuant to subsection 37(3) of the Trademarks Act, the owner of the registered trademark shall be notified, by registered letter, of the advertisement of the application.

- ・ 商標審査マニュアル 3.5.1

3.5.1 Confusion with a registered trademark – Paragraph 12(1)(d)

If the trademark is confusing with a registered trademark, examiners must raise an objection under paragraph 12(1)(d) of the Trademarks Act. Subsection 37(2) of the Act requires the Registrar to notify the applicant regarding the reasons for the objection and the applicant must be given an opportunity to respond. If the examiner remains of the opinion that the trademark is confusing with the registered trademark, the application may be refused pursuant to subsection 37(1) of the Trademarks Act.

The applicant may attempt to overcome a citation of confusion with a registered trademark by either applying to the Federal Court to have the trademark struck from the register pursuant to sections 18 or 57, or by requesting that a notice be sent pursuant to sections 44 or 45 of the Trademarks Act.

- ・ 商標審査マニュアル 6.3

6.3 Second or Maintaining Actions

An examiner's report contains a notice to the effect that a proper response should be filed within the stated time limit, failing which the Registrar will initiate abandonment procedures. This is considered to provide adequate time to answer objections, as required by subsection 37(2).

The Office considers that a proper response consists of a response wherein all objections or requests raised in the examination report have been addressed. If the applicant fails to file a proper response upon the expiration of the six-month period, he or she will be considered to be in default in the prosecution of the application pursuant to section 36 of the Trademarks Act, and a notice of default will be issued.

Whereas the examiner's first action raises objections and requirements, the second action

considers the applicant's response and identifies the areas in which the applicant has failed to overcome the objections raised in the initial report. A second action must review all issues relating to the formal requirements of the application and the registrability of the trademark which have not been satisfactorily answered in the applicant's response.

When reviewing submissions by an applicant which point to a number of advertised or registered trademarks similar to the subject trademark, the examiner must attempt to explain any perceived inconsistencies. See *Canadian Parking Equipment Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1990), 34 C.P.R. (3d) 154.

Second actions will usually include a warning to the applicant that if the objections or requirements are not met in the applicant's next response, the application may be refused under section 37 of the Act. The applicant is again given six months to provide a proper response.

・ 商標審査マニュアル 6.5.3

6.5.3 Standard Procedure for Telephone Amendments

1. To initiate the telephone amendment, the examiner will call the applicant or the appointed trademark agent to discuss the proposed amendment or leave a voicemail providing the necessary information about the proposed amendment.
2. The applicant or their appointed trademark agent will be given five business days following this call to provide verbal confirmation (in the case of an amendment under section 6.5.1) or written confirmation (in the case of an amendment under section 6.5.2).
3. Once the examiner has received verbal or written confirmation, they will process the amendment and proceed with the prosecution of the application.
4. If the examiner has not received verbal or written confirmation within five business days, a standard report will be issued.

3. 欧州

(1) 指令 89/104/EEC

・第4条

Article 4

Further grounds for refusal or invalidity concerning conflicts with earlier rights

1. A trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:

(a) if it is identical with an earlier trade mark, and the goods or services for which the trade mark is applied for or is registered are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected;

(b) if because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

2. 'Earlier trade marks' within the meaning of paragraph 1 means:

(a) trade marks of the following kinds with a date of application for registration which is earlier than the date of application for registration of the trade mark, taking account, where appropriate, of the priorities claimed in respect of those trade marks;

(i) Community trade marks;

(ii) trade marks registered in the Member State or, in the case of Belgium, Luxembourg or the Netherlands, at the Benelux Trade Mark Office;

(iii) trade marks registered under international arrangements which have effect in the Member State;

(b) Community trade marks which validly claim seniority, in accordance with the Regulation on the Community trade mark, from a trade mark referred to in (a) (ii) and (iii), even when the latter trade mark has been surrendered or allowed to lapse;

(c) applications for the trade marks referred to in (a) and (b), subject to their registration;

(d) trade marks which, on the date of application for registration of the trade mark, or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration of the trade mark, are well known in a Member State, in the sense in which the words 'well known' are used in Article 6 bis of the Paris Convention.

3. A trade mark shall furthermore not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid if it is identical with, or similar to, an earlier Community trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to be, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier Community trade mark is registered, where the earlier Community trade mark has a reputation in the Community and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the ea

4. Any Member State may furthermore provide that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where, and to the extent that:

- (a) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier national trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to be, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the earlier trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark;
- (b) rights to a non-registered trade mark or to another sign used in the course of trade were acquired prior to the date of application for registration of the subsequent trade mark, or the date of the priority claimed for the application for registration of the subsequent trade mark and that non-registered trade mark or other sign confers on its proprietor the right to prohibit the use of a subsequent trade mark;
- (c) the use of the trade mark may be prohibited by virtue of an earlier right other than the rights referred to in paragraphs 2 and 4 (b) and in particular:
- (i) a right to a name;
 - (ii) a right of personal portrayal;
 - (iii) a copyright;
 - (iv) an industrial property right;
- (d) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier collective trade mark conferring a right which expired within a period of a maximum of three years preceding application;
- (e) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier guarantee or certification mark conferring a right which expired within a period preceding application the length of which is fixed by the Member State;
- (f) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier trade mark which was registered for identical or similar goods or services and conferred on them a right which has expired for failure to renew within a period of a maximum of two years preceding application, unless the proprietor of the earlier trade mark gave his agreement for the registration of the later mark or did not use his trade mark;
- (g) the trade mark is liable to be confused with a mark which was in use abroad on the filing date of the application and which is still in use there, provided that at the date of the application the applicant was acting in bad faith?

5. The Member States may permit that in appropriate circumstances registration need not be refused or the trade mark need not be declared invalid where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration of the later trade mark.

6. Any Member State may provide that, by derogation from paragraphs 1 to 5, the grounds for refusal of registration or invalidity in force in that State prior to the date on which the provisions necessary to comply with this Directive enter into force, shall apply to trade marks for which application has been made prior to that date.

• 第 5 条

Article 5

Rights conferred by a trade mark

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

3. The following, inter alia, may be prohibited under paragraph 1 and 2:

(a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;

(b) offering the goods, or putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;

(c) importing or exporting the goods under the sign;

(d) using the sign on business papers and in advertising.

4. Where, under the law of the Member State, the use of a sign under the conditions referred to in 1 (b) or 2 could not be prohibited before the date on which the provisions necessary to comply with this Directive entered into force in the Member State concerned, the rights conferred by the trade mark may not be relied on to prevent the continued use of the sign.

5. Paragraphs 1 to 4 shall not affect provisions in any Member State relating to the protection against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark

(2) 商標規則

・第8条

Article 8

Relative grounds for refusal

1. Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered:

(a) if it is identical with the earlier trade mark and the goods or services for which registration is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected;

(b) if, because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

2. For the purposes of paragraph 1, ‘earlier trade mark’ means:

(a) trade marks of the following kinds with a date of application for registration which is earlier than the date of application for registration of the EU trade mark, taking account, where appropriate, of the priorities claimed in respect of those trade marks:

(i) EU trade marks;

(ii) trade marks registered in a Member State, or, in the case of Belgium, the Netherlands or Luxembourg, at the Benelux Office for Intellectual Property;

(iii) trade marks registered under international arrangements which have effect in a Member State;

(iv) trade marks registered under international arrangements which have effect in the Union;

(b) applications for the trade marks referred to in point (a), subject to their registration;

(c) trade marks which, on the date of application for registration of the EU trade mark, or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration of the EU trade mark, are well known in a Member State, in the sense in which the words ‘well known’ are used in Article 6bis of the Paris Convention.

3. Upon opposition by the proprietor of the trade mark, a trade mark shall not be registered where an agent or representative of the proprietor of the trade mark applies for registration thereof in his own name without the proprietor's consent, unless the agent or representative justifies his action.

4. Upon opposition by the proprietor of a non-registered trade mark or of another sign used in the course of trade of more than mere local significance, the trade mark applied for shall not be registered where and to the extent that, pursuant to Union legislation or the law of the Member State governing that sign:

(a) rights to that sign were acquired prior to the date of application for registration of the EU trade mark, or the date of the priority claimed for the application for registration of the EU trade mark;

(b) that sign confers on its proprietor the right to prohibit the use of a subsequent trade mark.

5. Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the

trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

6. Upon opposition by any person authorised under the relevant law to exercise the rights arising from a designation of origin or a geographical indication, the trade mark applied for shall not be registered where and to the extent that, pursuant to the Union legislation or national law providing for the protection of designations of origin or geographical indications:

(i) an application for a designation of origin or a geographical indication had already been submitted, in accordance with Union legislation or national law, prior to the date of application for registration of the EU trade mark or the date of the priority claimed for the application, subject to its subsequent registration;

(ii) that designation of origin or geographical indication confers the right to prohibit the use of a subsequent trade mark.

• 第 9 条

Article 9

Rights conferred by an EU trade mark

1. The registration of an EU trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein.

2. Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the EU trade mark, the proprietor of that EU trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where:

(a) the sign is identical with the EU trade mark and is used in relation to goods or services which are identical with those for which the EU trade mark is registered;

(b) the sign is identical with, or similar to, the EU trade mark and is used in relation to goods or services which are identical with, or similar to, the goods or services for which the EU trade mark is registered, if there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;

(c) the sign is identical with, or similar to, the EU trade mark irrespective of whether it is used in relation to goods or services which are identical with, similar to or not similar to those for which the EU trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Union and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the EU trade mark.

3. The following, in particular, may be prohibited under paragraph 2:

(a) affixing the sign to the goods or to the packaging of those goods;

(b) offering the goods, putting them on the market, or stocking them for those purposes under the sign, or offering or supplying services thereunder;

(c) importing or exporting the goods under the sign;

- (d) using the sign as a trade or company name or part of a trade or company name;
- (e) using the sign on business papers and in advertising;
- (f) using the sign in comparative advertising in a manner that is contrary to Directive 2006/114/EC.

4. Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the EU trade mark, the proprietor of that EU trade mark shall also be entitled to prevent all third parties from bringing goods, in the course of trade, into the Union without being released for free circulation there, where such goods, including packaging, come from third countries and bear without authorisation a trade mark which is identical with the EU trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark.

The entitlement of the proprietor of an EU trade mark pursuant to the first subparagraph shall lapse if, during the proceedings to determine whether the EU trade mark has been infringed, initiated in accordance with Regulation (EU) No 608/2013, evidence is provided by the declarant or the holder of the goods that the proprietor of the EU trade mark is not entitled to prohibit the placing of the goods on the market in the country of final destination.

• 第 11 条

Article 11

Date from which rights against third parties prevail

1. The rights conferred by an EU trade mark shall prevail against third parties from the date of publication of the registration of the trade mark.
2. Reasonable compensation may be claimed in respect of acts occurring after the date of publication of an EU trade mark application, where those acts would, after publication of the registration of the trade mark, be prohibited by virtue of that publication.
3. A court seised of a case shall not decide upon the merits of that case until the registration has been published.

• 第 31 条

Article 31

Conditions with which applications must comply

1. An application for an EU trade mark shall contain:
 - (c) a list of the goods or services in respect of which the registration is requested;

• 第 33 条

Article 33 Designation and classification of goods and services

2. The goods and services for which the protection of the trade mark is sought shall be identified by the applicant with sufficient clarity and precision to enable the competent authorities and economic operators, on that sole basis, to determine the extent of the protection sought.

4. The Office shall reject an application in respect of indications or terms which are unclear

or imprecise, where the applicant does not suggest an acceptable wording within a period set by the Office to that effect.

7. Goods and services shall not be regarded as being similar to each other on the ground that they appear in the same class under the Nice Classification. Goods and services shall not be regarded as being dissimilar from each other on the ground that they appear in different classes under the Nice Classification.

• 第 41 条

Article 41 Examination of the conditions of filing

4. If the deficiencies established pursuant to paragraph 1(b) are not remedied within the prescribed period, the Office shall refuse the application

8. Where failure to satisfy the requirements referred to in paragraph 1(b) and (c) concerns only some of the goods or services, the Office shall refuse the application, or the right of priority or the right of seniority shall be lost, only in so far as those goods and services are concerned.

• 第 46 条

Article 46

Opposition

1. Within a period of three months following the publication of an EU trade mark application, notice of opposition to registration of the trade mark may be given on the grounds that it may not be registered under Article 8:

(a) by the proprietors of earlier trade marks referred to in Article 8(2) as well as licensees authorised by the proprietors of those trade marks, in respect of Article 8(1) and (5);

(b) by the proprietors of trade marks referred to in Article 8(3);

(c) by the proprietors of earlier marks or signs referred to in Article 8(4) and by persons authorised under the relevant national law to exercise these rights;

(d) by the persons authorised under the relevant Union legislation or national law to exercise the rights referred to in Article 8(6).

2. Notice of opposition to registration of the trade mark may also be given, subject to the conditions laid down in paragraph 1, in the event of the publication of an amended application in accordance with the second sentence of Article 49(2).

3. Opposition shall be expressed in writing, and shall specify the grounds on which it is made. It shall not be considered as duly entered until the opposition fee has been paid.

4. Within a period to be fixed by the Office, the opponent may submit facts, evidence and arguments in support of his case.

• 第 49 条

Article 49 Withdrawal, restriction and amendment of the application

1. The applicant may at any time withdraw his EU trade mark application or restrict the list of goods or services contained therein. Where the application has already been published,

the withdrawal or restriction shall also be published.

2. In other respects, an EU trade mark application may be amended, upon request of the applicant, only by correcting the name and address of the applicant, errors of wording or of copying, or obvious mistakes, provided that such correction does not substantially change the trade mark or extend the list of goods or services. Where the amendments affect the representation of the trade mark or the list of goods or services and are made after publication of the application, the trade mark application shall be published as amended.

• 第 60 条

Article 60

Relative grounds for invalidity

1. An EU trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:

- (a) where there is an earlier trade mark as referred to in Article 8(2) and the conditions set out in paragraph 1 or 5 of that Article are fulfilled;
- (b) where there is a trade mark as referred to in Article 8(3) and the conditions set out in that paragraph are fulfilled;
- (c) where there is an earlier right as referred to in Article 8(4) and the conditions set out in that paragraph are fulfilled;
- (d) where there is an earlier designation of origin or geographical indication as referred to in Article 8(6) and the conditions set out in that paragraph are fulfilled.

All the conditions referred to in the first subparagraph shall be fulfilled at the filing date or the priority date of the EU trade mark.

2. An EU trade mark shall also be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings where the use of such trade mark may be prohibited pursuant to another earlier right under the Union legislation or national law governing its protection, and in particular:

- (a) a right to a name;
- (b) a right of personal portrayal;
- (c) a copyright;
- (d) an industrial property right.

3. An EU trade mark may not be declared invalid where the proprietor of a right referred to in paragraph 1 or 2 consents expressly to the registration of the EU trade mark before submission of the application for a declaration of invalidity or the counterclaim.

4. Where the proprietor of one of the rights referred to in paragraph 1 or 2 has previously applied for a declaration that an EU trade mark is invalid or made a counterclaim in infringement proceedings, he may not submit a new application for a declaration of invalidity or lodge a counterclaim on the basis of another of the said rights which he could have invoked in support of his first application or counterclaim.

5. Article 59(3) shall apply.

• 第 95 条

Article 95

Examination of the facts by the Office of its own motion

1. In proceedings before it the Office shall examine the facts of its own motion; however, in proceedings relating to relative grounds for refusal of registration, the Office shall be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. In invalidity proceedings pursuant to Article 59, the Office shall limit its examination to the grounds and arguments submitted by the parties.
2. The Office may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.

• 第 130 条

Article 130

Sanctions

1. Where an EU trade mark court finds that the defendant has infringed or threatened to infringe an EU trade mark, it shall, unless there are special reasons for not doing so, issue an order prohibiting the defendant from proceeding with the acts which infringed or would infringe the EU trade mark. It shall also take such measures in accordance with its national law as are aimed at ensuring that this prohibition is complied with.
2. The EU trade mark court may also apply measures or orders available under the applicable law which it deems appropriate in the circumstances of the case.

(3) Trade mark and Design guidelines

• Part B, Section 3, 1 Introduction

In short, when examining the classification of a list of goods and services, the Office will carry out four tasks:

checking that each of the goods and services is sufficiently clear and precise;

checking that each term belongs to the class in which it is listed;

notifying any deficiency;

refusing the application, in whole or in part, where the deficiency is not remedied (Article 41(4) and (8) EUTMR).

• Part B, Section 3, 4.4.1

4.4.1 Virtual goods

Virtual goods refers to non-physical items intended to be used in the course of trade in online or virtual environments. They could, for instance:

1. merely depict real-world goods (e.g. virtual fruit – a digital image of a piece of fruit to make a supermarket in an online game appear more realistic);

2. depict and emulate the functions of real-world goods (e.g. virtual fruit – a digital image of a piece of fruit that is somehow ‘eaten’ by an avatar);
3. represent objects with no equivalent in the real world (e.g. virtual time machines).

The term virtual goods by itself lacks clarity and precision and will not be accepted for classification purposes unless the goods or type of goods are specified (e.g. virtual goods, namely, virtual clothing). The same principles apply as those for specifying the subject matter of retail services in Class 35. Thus, it is sufficient to indicate the type of goods instead of listing individual goods (e.g. instead of virtual lipstick, virtual mascara, virtual eyeliner, the applicant can simply apply for virtual cosmetics). This avoids long lists.

Irrespective of the type of goods they denote, specific virtual goods in essence consist of digital content, and are therefore proper to Class 9, and not to the class of the corresponding real-world goods. For instance, virtual clothing belongs to Class 9, and not to Class 2510. Moreover, for classification purposes, although most virtual goods emulate the core characteristics or functions of their real-world counterparts, this does not mean that they have the same nature, function or purpose. Virtual clothing in Class 9 may be used to ‘dress’ an avatar (applying a digital image of clothing to it) but it does not have the same purpose as real-life clothing in Class 25 (i.e. garments normally used by people to cover their bodies). The requirements of clarity and precision do not require that virtual goods (e.g. virtual clothing) specify the digital form in which they appear (e.g. digital files, downloadable software etc.). This level of detail is not needed for the competent authorities and economic operators to comprehend the goods in question. Therefore, terms without this specification will be accepted. For virtual goods related to geographical indications, see the Guidelines 4.3.6. Geographical indications in lists of goods and services.

• Part B, Section 3, 4.4.2

4.4.2 Services in virtual environments

Services in virtual environments could cover, for instance:

1. real-world services that are provided via online or virtual environments;
2. services specifically developed for a virtual environment that emulate a real-world service online or in a virtual environment;
3. services specifically developed for a virtual environment without counterparts in the real world.

Services in virtual environments will be classified in line with the established principles of classification, in accordance with the underlying nature of the service, considering its impact in the real world. This is in line with the General Remarks of the 12th Edition of the Nice Classification, 2024 version, which state that the means by which a service is rendered does not in principle have any impact on the classification of the services, unless the purpose or result of a service changes due to its means or place of delivery. Therefore, the mere fact that real-world services are provided through a virtual environment does not affect how they are classified, because the means of provision does not change the purpose or result of the

underlying service.

Examples:

- Financial consultancy is proper to Class 36, regardless of whether the services are rendered in person, by telephone, online or in a virtual environment. So financial consultancy provided through a virtual environment belongs to Class 36.
- Education provided through a virtual environment belongs to Class 41.

For services that emulate a real-world service in a virtual environment, the same principle applies. The classification of the service will be determined by the underlying nature of the service itself, considering its impact in the real world. However, the fact that a virtual service emulates a real-world service does not mean that, for classification purposes, it would belong to the same type of activity as the real-world service.

Examples:

- Transport services in Class 39 involve the moving of goods or people from one physical place to another. Services that convey an avatar from one location to another in a virtual environment may emulate transport services, but they do not have the same result or purpose in the real world. Therefore, simulated travel services provided in virtual environments for entertainment purposes or virtual transport services for gaming purposes would belong to Class 41.
- Provision of virtual food and drink cannot be proper to Class 43. In the real world, these services do not nourish people as the food is specified as being virtual. Therefore, in this case, provision of virtual food and drink for entertainment purposes would belong to Class 41.

In case of doubt as to the type of activity of the service provided in a virtual environment, the Office will ask for clarification from the applicant.

• Part B, Section 3, 5.2

Where the application contains goods or services that obviously belong to a different class, the Office may reclassify them to their proper class without issuing an objection, provided that the application already covers the class to which those goods or services belong. Where this occurs, the Office will inform the applicant and the applicant may submit observations. In other cases, the Office considers that there is a need to amend the list of goods and services according to its practice, it will issue a reasoned objection. The Office may propose how the items should be classified and provide analogous examples from the HDB. The objection should take into account the class applied for, and the natural and usual meaning of the term.

The initial time limit of 2 months allowed for remedying the deficiencies can only be extended once. No further extensions will be granted unless exceptional circumstances apply (Article 101(4) EUTMR). See also the Guidelines Part A, General Rules, Section 8, *Restitutio in Integrum*. The Office will send a letter informing the applicant of the list of goods and services as accepted following the amendments. If the applicant does not remedy the deficiency(ies), the application will be rejected for the goods or services for which an

objection has been made.

- Part B, Section 3, 5.3

Article 49(1) and (2) EUTMR allows for the restriction or amendment of an application before registration, provided that ‘such a correction does not substantially change the trade mark or extend the list of goods and services’. Under Article 49(1) EUTMR, the applicant may choose to restrict the list of goods and services in order to clarify the scope of protection, to overcome an objection under absolute grounds, to further specify unclear and imprecise indications, or to settle a dispute. The restriction can be effected by deleting a term, further specifying a broad term, or a subcategory of such a term, or excluding terms or subcategories of goods or services. Amendments to the indication of goods and services before registration, under Article 49(2) EUTMR, can also be seen as a fine-tuning of the list of goods and services, and therefore can change the wording without necessarily limiting the scope of the application or changing the nature of the goods and services. However, any such fine-tuning may never broaden the scope of the application.

- Part B, Section 3, 5.3.2

5.3.2 Wording of restrictions

A restriction should be understood as a clear limitation of the scope of protection.

A restriction can in principle follow one or several of the following approaches, provided they do not contradict each other.

- a. Deletion of an existing term from the list.
- b. Specification of a broader term in the list to specific goods or services covered by the broad term, or to one or several subcategories of this term.
- c. Exclusion of specific goods or services from a broad term, or of one or more subcategories from such a term in the list.

- Part B, Section 3, 5.3.3

5.3.3 Wording of amendments

An amendment is seen as a means to exemplify some goods or services, without changing the scope of protection or affecting the nature of the goods or services.

An amendment can follow one or several of the following approaches, provided they do not contradict each other:

1. exemplifying items already covered by the current scope;
2. removal of items still covered by the remaining scope;
3. specification of a characteristic;
4. exclusion of a characteristic.

An amendment must be clear and precise in order to be acceptable.

If excluding specific characteristics does not allow the scope of protection of the remaining goods or services to be understood with clarity and precision, the exclusion must be rejected.

Amendments specifying subcategories that may not be contained within the relevant class will be dealt with as follows.

- Part C, Section 0, Introduction

1 Overview of Opposition Proceedings — the Difference Between ‘Absolute Grounds’ and ‘Relative Grounds’ for Refusal of an EUTM Application

‘Opposition’ is a procedure that takes place before the EUIPO when a third party requests the Office to reject a European Union trade mark application (EUTM application) or an international registration designating the EU on the basis of the earlier rights it holds.

When an opposition is filed against an international registration designating the EU, any reference in these Guidelines to EUTM applications must be read to cover international registrations designating the EU. The Guidelines, Part M, International Marks, cover the specific details of oppositions related to international registrations.

Under Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, an opposition must be based on rights held by the opponent in an earlier trade mark or other form of trade sign. The grounds on which an opposition may be based are called ‘relative grounds for refusal’, and the relevant provisions are found in Article 8 EUTMR, which bears that title. Unlike absolute grounds for refusal, which are examined *ex officio* by the Office (and which may take into account third parties’ observations although third parties do not become parties to the proceedings), relative grounds for refusal are *inter partes* proceedings based on likely conflict with earlier rights. Such relative grounds objections are not raised *ex officio* by the Office. The onus is therefore on the proprietor of the earlier right to be vigilant concerning the filing of EUTM applications by others that could clash with such earlier rights, and to oppose conflicting marks when necessary.

When an opposition is filed within a prescribed time limit and the relevant fee has been paid, the proceedings are managed by the Office’s specialist service (the Opposition Division). The Opposition Division will first examine the admissibility of the opposition. If the opposition is found admissible, normally an exchange of observations from both the opponent and the applicant (the ‘parties’) will follow. After considering these observations, and if agreement has not been reached between the parties, the Opposition Division will decide (in an appealable ‘decision’) either to reject the contested application totally or in part or to reject the opposition. If the opposition is not well founded, it will be rejected. If the EUTM application is not totally rejected, and provided there are no other oppositions pending, it will proceed to registration for the goods and/or services for which it is not rejected.

2 The Grounds for Opposition

The grounds on which an opposition may be made are set out in Article 8 EUTMR.

Article 8 EUTMR enables the proprietors to base oppositions on their earlier rights to prevent the registration of EUTMs in a range of situations progressing from that of double identity both between goods and/or services and between marks (Article 8(1)(a) EUTMR,

where likelihood of confusion is presumed, and need not be proved) to that of identity only in one factor and similarity in the other, or similarity in both (Article 8(1)(b) EUTMR, where a likelihood of confusion must be established) (see the Guidelines, Part C, Opposition, Section 2, Double Identity and Likelihood of Confusion).

Article 8(3) EUTMR allows the proprietor of a mark to prevent the unauthorised filing of its mark by its agent or representative (see the Guidelines, Part C, Opposition, Section 3, Unauthorised Filing by Agents of the TM Proprietor).

Article 8(4) EUTMR enables the proprietor of earlier non-registered trade marks or other signs used in the course of trade of more than mere local significance to prevent registration of a later EUTM application if the proprietor has the right to prohibit the use of the EUTM application. It enables rights holders to invoke a wide variety of rights protected under EU legislation or Member State laws, subject to the conditions of their acquisition and scope of protection under the applicable laws, and further provided that the right invoked also fulfils the EU law condition of use in the course of trade of more than mere local significance [see the Guidelines, Part C, Opposition, Section 4, Non-registered trade marks and other signs used in the course of trade (Article 8(4) EUTMR)].

Article 8(5) EUTMR enables the proprietors of an earlier reputed registered trade mark to prevent registration of a later similar or identical EUTM application that, without due cause, would encroach on the earlier reputed mark. Likelihood of confusion is not a condition for the application of this article. This is because Article 8(5) EUTMR specifically (but not exclusively) protects functions and uses of trade marks that fall outside the ambit of the badge of origin protection offered by likelihood of confusion and, as such, is more directed at protecting the heightened effort and financial investment that is involved in creating and promoting trade marks to the extent that they become reputed and to facilitate full exploitation of the value of the marks (see the Guidelines, Part C, Opposition, Section 5, Trade Marks with Reputation (Article 8(5) EUTMR)).

Article 8(6) EUTMR enables beneficiaries of the protection of designations of origin and geographical indications under the Union legislation or Member State laws to oppose the registration of a later EUTM application even beyond the limited scope of ex officio protection of such rights on absolute grounds (Article 7(1)(j) EUTMR). In order to be eligible as a 'relative' ground for refusal, the right invoked must vest in its beneficiary a direct right of action against unauthorised use [see the Guidelines, Part C, Opposition, Section 6, Geographical indications (Article 8(6) EUTMR)].

3 The 'Earlier Rights' upon which an Opposition must be Based

An opposition must be based on at least one earlier right owned by the opponent.

The meaning of 'earlier' rights for Article 8(1) and (5) EUTMR is defined in Article 8(2) EUTMR, meaning such rights having an earlier date (not hour or minute, as confirmed by the Court in its judgment of 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157) of application for registration than the EUTM application, including applicable claimed priority dates, or have become well known in a Member State before the EUTM application or, if appropriate, its claimed priority date. See the Guidelines, Part C, Opposition, Section 1, Opposition

Proceedings.

In essence, these rights consist of EU registered trade marks and applications for such, and ‘well-known’ marks in the sense of Article 6bis of the Paris Convention (which need not be registered). For a detailed explanation of these ‘well-known’ marks under Article 8(2)(c) EUTMR, and how they differ from Article 8(5) EUTMR marks with reputation, see the Guidelines, Part C, Opposition, Section 5: Trade Marks with Reputation (Article 8(5) EUTMR), paragraph 2.1.2.

Under Article 8(3) EUTMR, the opponent must show that it is the proprietor of a trade mark, acquired anywhere in the world by registration or by use (to the extent that the law of the country of origin recognises this kind of trade mark right), for which an agent or representative of the proprietor has applied for registration in its own name without the proprietor’s consent.

Article 8(4) EUTMR is the ground for opposition based on earlier non-registered trade marks or other signs used in the course of trade of more than mere local significance protected under EU legislation or Member State laws that confer on their proprietor the right to prohibit the unauthorised use of a subsequent trade mark. The opponent must prove that it acquired the right invoked, which may be use or registration based, before the application date or, as the case may be, before the priority date of the contested mark, in accordance with the conditions of protection of the applicable law. In addition, the opponent must also prove use of more than mere local significance of such a right before the date of priority of the contested mark.

Article 8(6) EUTMR is the ground for opposition based on designations of origin or geographical indications protected under EU legislation or Member State laws that confer on the person authorised under such laws the right to prohibit the unauthorised use of a subsequent trade mark. The opponent must prove that the designation of origin or geographical indication invoked is earlier than the date of application or, as the case may be, the priority date of the contested mark.

Various legal grounds, based on different earlier rights, may be alleged in either the same or multiple oppositions against the same EUTM application.

The Office’s practice is based on the legal provisions of the EUTMR applied directly or by analogy, as confirmed by the case-law of the General Court (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, Teletch International, EU:T:2006:124). Namely:

multiple oppositions. Article 9(2) and (3) EUTMDR allows the Office to examine only the ‘most effective’ opposition(s), suspending the rest and eventually deeming them to have been dealt with if the application is rejected on the basis of the chosen opposition. With regard to the ‘most effective’ opposition, see below.

multiple earlier rights in one opposition. The Court has observed that grouping various earlier rights in one opposition is, for practical purposes, the same as presenting multiple oppositions, making it possible for the Office to base the rejection of the application on the ‘most effective’ right(s). With regard to the ‘most effective’ earlier right, see below.

multiple legal grounds in opposition(s). If the opposition is successful in its entirety on the basis of the ‘most effective’ legal ground(s), it is not necessary to examine the remaining legal grounds. If a necessary requirement of a legal ground is not fulfilled, it is not necessary to examine the remaining requirements of that provision. With regard to the ‘most effective’ legal ground(s), see below.

4 The Purpose of Opposition Proceedings and the Most Expedient Way to Treat Them

The Court of Justice has stated that the sole purpose of opposition proceedings is to decide whether the application may proceed to registration and not to pre-emptively settle potential conflicts (e.g. at a national level arising from the possible conversion of the EUTM application) (11/05/2006, T-194/05, *Teletch International*, EU:T:2006:124, § 25-27).

4.1 Examination of the most effective opposition, ground and bases

The Court of Justice has confirmed clearly that the Office is under no obligation to examine all the earlier oppositions, rights and legal grounds invoked against the same EUTM application, if one of them suffices to reject the EUTM application. Nor is it obliged to choose the earlier right with the widest territorial scope so as to prevent the eventual conversion of the application in as many territories as possible (16/09/2004, T-342/02, *Moser Grupo Media, S.L.*, EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, *Teletch International*, EU:T:2006:124).

This principle allows for a more expedient treatment of oppositions. The Office is free to choose what it regards as the ‘most effective’ opposition(s), earlier right(s) and legal ground(s) and which one to examine first in light of the principle of procedural economy.

The ‘most effective’ opposition can normally be defined as the opposition that allows the Office to refuse the registration of the opposed EUTM application to the broadest possible extent and in the simplest manner.

The ‘most effective’ earlier right can normally be defined as the most similar (the closest) sign covering the broadest scope of goods and services and/or the right covering the most similar goods and services.

The ‘most effective’ legal ground can normally be defined as the opposition ground that presents the Office with the simplest manner of refusing the registration of the opposed EUTM application to the broadest possible extent.

Generally speaking, if applicable, Article 8(1)(a) EUTMR will be the simplest ground in terms of procedural economy on which to reject an EUTM application, since the Office will not need to enter into an analysis of similarities and differences between the signs or goods/services, nor will a finding of likelihood of confusion be necessary. Failing that, the factual circumstances of each opposition will determine whether Article 8(1)(b), Article 8(3), (4), (5) or (6) EUTMR are the next ‘most effective’ grounds (e.g. if the goods and services of the earlier right and the EUTM application are dissimilar, Article 8(1)(b) and Article 8(3) EUTMR cannot serve as a valid basis for opposition).

4.2 No need to examine proof of use

If evidence of use has been requested by the applicant in relation to some of the earlier rights, the Office will normally firstly consider if the opposition can be fully upheld on the basis of one or more earlier rights not subject to the requirement to prove use. In such a case, the

EUTM application will be rejected without it being necessary to consider proof of use. Only if no such earlier right(s) is (are) available, will the Office consider those earlier rights for which proof of use was requested.

For further examples of where the assessment of the proof of use may be dispensed with, see the Guidelines, Part C, Opposition, Section 7, Proof of Use, paragraph 10.2.

4.3 Restricting the examination to part of the relevant public

When an opposition is filed pursuant to Article 8(1)(b) EUTMR and a likelihood of confusion can be found on the basis of a (substantial) part of the public, the reasoning of the decision should concentrate on that part of the public that is most prone to confusion and the analysis should not extend to all parts. This would apply in particular in the following situations.

Where there is likelihood of confusion in a specific linguistic area, the Office's analysis need not extend to the whole EU but may instead focus on that part (see the Guidelines, Part C, Opposition, Section 2, Double Identity and Likelihood of Confusion, Chapter 4, Comparison of Signs, paragraph 1.3, Relevant territory and relevant public). For example, if the degree of similarity between the marks is higher from the perception of a particular language, the examination of the perception of the marks by the public in other language areas (e.g. examining specific pronunciations or meanings of marks in several languages) is superfluous.

Where the relevant public consists of both general and professional consumers, the finding of a likelihood of confusion in relation to just one part of the public is sufficient to uphold an opposition. Usually it is the general public that is more prone to confusion. Consequently, if the likelihood of confusion is to be confirmed on the part of the general public, there is no need to examine it based on the perception of professionals. In such circumstances, it should be explained from the beginning of the decision why such a focus has been chosen.

4.4 Examining the likelihood of confusion without undertaking a comparison of goods and services

When the opposition is based on Article 8(1)(b) EUTMR and the likelihood of confusion cannot be ruled out on the basis of a 'dissimilarity of the goods and services' or 'dissimilarity of the signs', the Office could decide, for reasons of procedural economy, to proceed on the basis of the assumption that all the goods and services at issue are identical (20/09/2019, T-367/18, UKIO / <IO (fig.), EU:T:2019:645, § 27-28, 31, 63). The comparison of the goods and services may be dispensed with, even in the absence of any identical pair of goods and services, if upon examining all the other relevant factors (such as the degree of similarity of the signs, distinctiveness of the earlier mark, degree of attention of the relevant public and the principle of interdependence) any likelihood of confusion can be ruled out.

4.5 No need to examine evidence of enhanced distinctiveness

The Office may decide not to examine the opponent's claim and evidence of enhanced distinctiveness of the earlier marks, if based on the other relevant factors a likelihood of confusion can be established on the basis of the inherent distinctiveness of the marks. Where appropriate, the Office may decide to proceed on the basis of the assumption that the earlier marks enjoy enhanced distinctiveness. The examination of the claim and evidence of

enhanced distinctiveness of the earlier marks may be dispensed with if upon examining all the other relevant factors any likelihood of confusion can be ruled out.

- Part C, Section 0, 4.3

4.3 Restricting the examination to part of the relevant public

When an opposition is filed pursuant to Article 8(1)(b) EUTMR and a likelihood of confusion can be found on the basis of a (substantial) part of the public, the reasoning of the decision should concentrate on that part of the public that is most prone to confusion and the analysis should not extend to all parts. This would apply in particular in the following situations.

- Where the relevant public consists of both general and professional consumers, the finding of a likelihood of confusion in relation to just one part of the public is sufficient to uphold an opposition. Usually it is the general public that is more prone to confusion. Consequently, if the likelihood of confusion is to be confirmed on the part of the general public, there is no need to examine it based on the perception of professionals.

- Part C, Section 2, 2.1.2

1.2 Nice Classification: a starting point

Article 33(1) EUTMR requires that the goods/services to be compared are classified according to the Nice Classification. Currently the Nice Classification consists of 34 classes (1-34) for categorising goods and 11 classes (35-45) for categorising services.

- Part C, Section 2, Chapter 1, 3.1

3.1 Introduction

The assessment of the likelihood of confusion is a calculus applied in situations of conflict between trade marks in proceedings before the Office, the General Court and the Court of Justice as well as in infringement proceedings before the courts of the Member States. However, neither the EUTMR nor Directive 2015/2436 (1) contains a definition of likelihood of confusion or a statement as to precisely what ‘confusion’ refers to.

As shown below, it has been settled case-law for some time now that, fundamentally, the concept of likelihood of confusion refers to situations where:

1. the public directly confuses the conflicting trade marks, that is to say, mistakes one for the other;

2. the public makes a connection between the conflicting trade marks and assumes that the goods/services in question are from the same or economically linked undertakings (likelihood of association).

These two situations are further discussed below (see paragraph 3.2 below). The mere fact that the perception of a later trade mark brings to mind an earlier trade mark does not constitute a likelihood of confusion.

The Court has also established the principle that ‘marks with a highly distinctive character enjoy broader protection than marks with a less distinctive character’ (see paragraph 3.3 below).

Finally, the concept of likelihood of confusion as developed by the Court must be regarded as a legal concept rather than purely an empirical or factual assessment despite the fact that its analysis requires taking into account certain aspects of consumer cognitive behaviour and purchasing habits (see paragraph 3.4 below).

- Part C, Section 2, Chapter 1, 3.4.1

3.4.1 Fact and law — similarity of goods/services and of signs

Determining the relevant factors for establishing a likelihood of confusion and whether they exist is a question of law, that is to say, these factors are established by the relevant legislation, namely, the EUTMR and case-law.

For instance, Article 8(1) EUTMR establishes that the identity/similarity of goods/services is a condition for a likelihood of confusion. The identification of the relevant factors for evaluating whether this condition is met is also a question of law.

The Court has identified the following factors for determining whether goods/services are similar:

- their nature,
- their intended purpose,
- their method of use,
- whether they are complementary or not,
- whether they are in competition or interchangeable,
- their distribution channels/points of sale,
- their relevant public,
- their usual origin.

(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).

All these factors are legal concepts and determining the criteria to evaluate them is also a question of law. However, it is a question of fact whether, and to what degree, the legal criteria for determining, for instance, ‘nature’, are fulfilled in a particular case.

- Part C, Section 2, Chapter 1, 4.2

4.2 List of factors for assessing the likelihood of confusion

The likelihood of confusion is assessed in the following steps, taking into account multiple factors:

- comparison of goods and services;
- relevant public and degree of attention;
- comparison of signs;
- distinctiveness of the earlier mark;
- any other factors;
- global assessment of the likelihood of confusion.

A separate chapter of the Guidelines is dedicated to each of the above factors and its specifics.

- Part C, Section 2, Chapter 2, 5 Annex II, 5.9

5.9 Virtual goods versus real-world goods

Virtual goods are understood to be non-physical items intended for use in the course of trade in online or virtual environments. For example, they can be digital image files or computer software that (i) merely depict real-world goods; (ii) depict and emulate the functions of real-world goods; or (iii) represent objects with no equivalent in the real world (see the Guidelines, Part B, Examination, Section 3, Classification, paragraph 4.4, Virtual goods, services in virtual environments and NFTs).

The fact that virtual goods depict or emulate the functions of real-world goods does not make them identical to their real-world counterparts. However, similarity between these goods is possible and must be assessed.

The degree of similarity of the goods and services is a matter of law, which must be assessed by the Office. However, when comparing goods and services, the Office is restricted to examining the facts, evidence and arguments provided by the parties (Article 95(1) EUTMR). In addition, the Office must take account of well-known facts (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340).

The comparison of virtual goods with their real-life counterparts involves applying criteria in novel situations. Consequently, it is crucial that the parties provide arguments and evidence showing in which respects the respective goods are similar. In general terms, the outcome would then depend on whether the parties can show that the manner in which the virtual goods relate to the real-world goods fulfill the Canon criteria, or whether other relevant factors may apply in view of the specificities of the case.

Relevant factors will include the following.

- Whether or not it is usual for producers of the real-world goods in question to produce virtual counterparts or vice versa. This may vary depending on the type of goods, the industry concerned and the common practices in the relevant market sector which can change over time.
- Whether or not the real-world goods have the same function and purpose as their virtual counterparts (e.g. printed publications in Class 16 and virtual publications in Class 9 share the same purpose).
- Whether or not any of the other factors indicating similarity, as defined in paragraph 3 'Similarity of Goods and Services' of the Guidelines, are applicable.

In line with general principles, some of the relevant criteria may be interrelated. Therefore, when assessing the similarity of goods and services, all the relevant factors characterising the relationship between them must be taken into account.

- Part C, Section 2, Chapter 2, 5.8.1

5.8.1 Software versus apparatus/services that use software In today's high-tech society, almost all electronic or digital apparatus function using integrated software. Also, many services in the financial or business sectors in the IT and telecommunication industries clearly depend on software or computer-aided software in order to be rendered. This does not, however, lead to the automatic conclusion that software is similar to goods/services that

use software to function successfully. When the software is not an integral part of an apparatus/service, can be purchased independently from it and serves, for example, to give more or different functionalities, a degree of similarity can be established, if other relevant factors apply.

- Part C, Section 2, Chapter 2, 5.8.2

5.8.2 Specific software versus specific software There are many types of software, and although software by nature (a set of instructions that enables a computer to perform a task) is the same, this does not mean that the specific purpose of one type of software is the same as that of another. This implies that very specific software could be dissimilar to another type of software, depending, for instance, on the particular field of their application, the expertise needed to develop the types of software, whether they target the same users and whether they are marketed through the same distribution channels.

- Part C, Section 2, Chapter 2, 5.8.3

5.8.3 Communications equipment, computers and software (Class 9) versus telecommunication services (Class 38)

Communications equipment includes means, such as computer networking-, broadcasting-, data- and point-to-point communications equipment, antennas and aerials to enable remote communication. Owing to rapid developments in the field of information technology, in particular the growing importance of the internet, the markets for communications equipment, IT hardware and software on the one hand, and telecommunications services on the other, have clearly become interlinked. Goods such as modems, telephones, smartphones, computers, network routers and/or servers are used in close connection with telecommunication services because they are, or can be, absolutely necessary for performing these services and, from the viewpoint of the consumer, they are indispensable for accessing them. They are, moreover, regularly marketed together. Nowadays, computers are generally networked and their autonomous use is actually the exception to the rule; the rule being that communications equipment, computers and software, insofar as they enable access to those services or provide the ability to perform them, renders them complementary. See decision of 25/04/2017, R 1569/2016-1, § 22-23; judgment of 15/10/2018, T-444/17, life coins / LIFE et al., EU:T:2018:681, § 37. Therefore, these goods and services are similar, given their complementary character; although their nature is different, their purpose, consumers and distribution channels are the same. By analogy, peripherals adapted for use with computers and other smart devices are to be found similar to telecommunication services insofar as they comply with the above rule that they enable access to telecommunication services, such as visual display screens would but, for example, mouse pads would not.

- Part C, Section 2, Chapter 2, 5.10.5 (~2021)

5.10.5 Computers and software (Class 9) versus computer programming (Class 42)

Computer programming consists, inter alia, of the process of writing source code (29/03/2012,

T-417/09, *Mercator Studios*, EU:T:2012:174 § 26), and a computer program is a set of coded instructions that enables a machine, especially a computer, to perform a desired sequence of operations.

Computers are devices that compute, especially programmable electronic machines that perform high-speed mathematical or logical operations or that assemble, store, correlate, or otherwise process information. Computers need programs to operate.

Software is composed of programs, routines, and symbolic languages that control the functioning of the hardware and direct its operation.

Therefore, computerprogramming services are closely linked to computers and software. This is because in the field of computer science, producers of computers and/or software will also commonly provide computer and/or software-related services (e.g. as a means of keeping the system updated).

Consequently, and in spite of the fact that the nature of the goods and services is not the same, both the end users and the producers/providers of the goods and services coincide. Furthermore, they are goods and services that are complementary. For these reasons, these goods and services are considered similar.

- Part C, Section 4, 3.3.2.2

3.3.2.2 Use of more than mere local significance

Rights falling under Article 8(4) EUTMR may only be invoked if their use is of more than mere local significance. This requirement applies for all the rights within the scope of Article 8(4) EUTMR, that is, both to unregistered trade marks and to other trade signs identifying commercial origin. The proprietors of rights the use of which is of mere local significance retain their exclusive rights under the applicable national law pursuant to Article 138 EUTMR.

The question whether the use of a non-registered sign is of more than mere local significance will be answered by applying a uniform European standard (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, *Peek & Cloppenburg*, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).

The General Court held that the significance of a sign used to identify specific business activities must be established in relation to the identifying function of that sign. That consideration means that account must be taken, firstly, of the geographical dimension of the sign's significance, that is to say, of the territory in which it is used to identify its proprietor's economic activity, as is apparent from a textual interpretation of Article 8(4) EUTMR. Account must be taken, secondly, of the economic dimension of the sign's significance, which is assessed in view of the length of time for which it has fulfilled its function in the course of trade and the degree to which it has been used, of the group of addressees among which the sign in question has become known as a distinctive element, namely consumers, competitors or even suppliers, or even of the exposure given to the sign, for example, through advertising or on the internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, *General Optica*, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, *Granuflex*, EU:T:2010:417, § 19).

The Court of Justice clarified that the significance of a sign cannot be a function of the mere geographical extent of its protection, since, if that were the case, a sign whose protection is not merely local could, by virtue of that fact alone, prevent registration of a European Union trade mark, even though the sign might be used only to a very limited extent in the course of trade. The sign must be used in a sufficiently significant manner in the course of trade and its geographical extent must not be merely local, which implies, where the territory in which that sign is protected may be regarded as other than local, that the sign must be used in a substantial part of that territory (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).

However, it is not possible to establish a priori, in an abstract manner, which part of a territory must be used to prove that the use of a sign is of more than mere local significance. Therefore, the assessment of the sign's significance must be made in concreto, according to the circumstances of each case.

Therefore, the criterion of 'more than mere local significance' is more than just a geographical examination. The economic impact of the use of the sign must also be evaluated. Consideration must be given, and the evidence must relate, to these elements:

the intensity of use (sales made under the sign);

the length of use;

the spread of the goods (location of the customers);

the advertising under the sign and the media used for that advertising, including the distribution of the advertising.

• Part C, Section 4, 4.2.4.1

4.2.4.1 Well-known marks

An earlier well-known mark is a trade mark that is well known in a Member State, in the sense in which the words 'well known' are used in Article 6bis of the Paris Convention. Such a mark may be non-registered, but it may also be registered.

The opponent needs to demonstrate that it is the owner of an earlier trade mark that has become well known, in the relevant territory, for the goods and services on which the opposition is based. In order to substantiate its mark, it will have to submit evidence of the mark being well known.

If the opponent invokes a registered trade mark and claims the same mark in the same country as a well-known mark, this will in general be taken as an additional claim that its registered mark has acquired a high degree of distinctiveness by use.

It is very common for opponents to confuse 'well-known' marks with 'marks with a reputation' under Article 8(5) EUTMR. Depending on the ground of opposition that is indicated, the case will have to be considered under Article 8(2)(c) and/or Article 8(5) EUTMR. See also the Guidelines, Part C, Opposition, Section 5, Trade Marks with Reputation (Article 8(5) EUTMR).

4. 英国

(1) 1938 年商標法

• 第 27 条

27 Defensive registration of well known trade marks

(1) Where a trade mark consisting of an invented word or invented words has become so well known as respects any goods in respect of which it is registered and in relation to which it has been used that the use thereof in relation to other goods would be likely to be taken as indicating a connection in the course of trade between those goods and a person entitled to use the trade mark in relation to the first-mentioned goods, then, notwithstanding that the proprietor registered in respect of the first-mentioned goods does not use or propose to use the trade mark in relation to those other goods and notwithstanding anything in the last foregoing section, the trade mark may, on the application in the prescribed manner of the proprietor registered in respect of the first-mentioned goods, be registered in his name in respect of those other goods as a defensive trade mark and, while so registered, shall not be liable to be taken off the register in respect of those goods under the last foregoing section.

(2) The registered proprietor of a trade mark may apply for the registration thereof in respect of any goods as a defensive trade mark notwithstanding that it is already registered in his name in respect of those goods otherwise than as a defensive trade mark, or may apply for the registration thereof in respect of any goods otherwise than as a defensive trade mark notwithstanding that it is already registered in his name in respect of those goods as a defensive trade mark, in lieu in each case of the existing registration.

(3) A trade mark registered as a defensive trade mark and that trade mark as otherwise registered in the name of the same proprietor shall, notwithstanding that the respective registrations are in respect of different goods, be deemed to be, and shall be registered as, associated trade marks.

(4) On application by any person aggrieved to the Court or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section fifty-four of this Act, to the Registrar, the registration of a trade mark as a defensive trade mark may be cancelled on the ground that the requirements of subsection (1) of this section are no longer satisfied in respect of any goods in respect of which the trade mark is registered in the name of the same proprietor otherwise than as a defensive trade mark, or may be cancelled as respects any goods in respect of which it is registered as a defensive trade mark on the ground that there is no longer any likelihood that the use of the trade mark in relation to those goods would be taken as giving the indication mentioned in subsection (1) of this section.

(5) The Registrar may at any time cancel the registration as a defensive trade mark of a trade mark of which there is no longer any registration in the name of the same proprietor otherwise than as a defensive trade mark.

(6) Except as otherwise expressly provided in this section, the provisions of this Act shall apply in respect of the registration of trade marks as defensive trade marks and of trade

marks so registered as they apply in other cases.

(2) 英国商標法 (現行法)

・第3条

3 Absolute grounds for refusal of registration.

(1) The following shall not be registered—

(a) signs which do not satisfy the requirements of section 1(1),

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character,

(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services,

(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade: Provided that, a trade mark shall not be refused registration by virtue of paragraph (b), (c) or (d) above if, before the date of application for registration, it has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.

(2) A sign shall not be registered as a trade mark if it consists exclusively of—

(a) the shape[F1, or another characteristic,] which results from the nature of the goods themselves,

(b) the shape[F1, or another characteristic,] of goods which is necessary to obtain a technical result, or

(c) the shape[F1, or another characteristic,] which gives substantial value to the goods.

(3) A trade mark shall not be registered if it is—

(a) contrary to public policy or to accepted principles of morality, or

(b) of such a nature as to deceive the public (for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service).

(4) A trade mark shall not be registered if or to the extent that its use is prohibited in the United Kingdom by any enactment or rule of law F2... [F3 other than law relating to trade marks]. [F4(4A) A trade mark is not to be registered if its registration is prohibited by or under—

(a) any enactment or rule of law, [F5 or]

F6(b).

(c) any international agreement to which the United Kingdom F7... is a party, providing for the protection of designations of origin or geographical indications.

(4B) A trade mark is not to be registered if its registration is prohibited by or under—

(a) any [F8 enactment or rule of law], or

(b) any international agreement to which the [F9 United Kingdom] is a party, providing for the protection of traditional terms for wine or traditional specialities guaranteed.

(4C)A trade mark is not to be registered if it—

(a)consists of, or reproduces in its essential elements, an earlier plant variety denomination registered as mentioned in subsection (4D), and

(b)is in respect of plant varieties of the same or closely related species.

(4D)Subsection (4C)(a) refers to registration in accordance with any—

(a)enactment or rule of law, [F10or]

F11(b).

(c)international agreement to which the United Kingdom F12... is a party, providing for the protection of plant variety rights.]

(5)A trade mark shall not be registered in the cases specified, or referred to, in section 4 (specially protected emblems).

(6)A trade mark shall not be registered if or to the extent that the application is made in bad faith.

• 第 5 条

5. Relative grounds for refusal of registration.

(1)A trade mark shall not be registered if it is identical with an earlier trade mark and the goods or services for which the trade mark is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected.

(2)A trade mark shall not be registered if because—

(a)it is identical with an earlier trade mark and is to be registered for goods or services similar to those for which the earlier trade mark is protected, or

(b)it is similar to an earlier trade mark and is to be registered for goods or services identical with or similar to those for which the earlier trade mark is protected, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

(3)A trade mark which—

(a)is identical with or similar to an earlier trade mark, and

F1(b). shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the United Kingdom F2... and the use of the later mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark. [F3(3A)Subsection (3) applies irrespective of whether the goods and services for which the trade mark is to be registered are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is protected.]

(4)A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its use in the United Kingdom is liable to be prevented—

(a)by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off) protecting an unregistered trade mark or other sign used in the course of [F4trade, where the condition in subsection (4A) is met,] [F5(aa)by virtue of F6... any enactment or rule of law, providing for protection of designations of origin or geographical indications, where the condition in subsection (4B) is met, or]

(b)by virtue of an earlier right other than those referred to in subsections (1) to (3) or paragraph (a) [F7or (aa)] above, in particular by virtue of the law of copyright [F8or the law relating to industrial property rights]. A person thus entitled to prevent the use of a trade mark is referred to in this Act as the proprietor of an “earlier right” in relation to the trade mark. [F9(4A)The condition mentioned in subsection (4)(a) is that the rights to the unregistered trade mark or other sign were acquired prior to the date of application for registration of the trade mark or date of the priority claimed for that application.

(4B)The condition mentioned in subsection 4(aa) is that—

(a)an application for a designation of origin or a geographical indication has been submitted prior to the date of application for registration of the trade mark or the date of the priority claimed for that application, and

(b)the designation of origin or (as the case may be) geographical indication is subsequently registered.]

(5)Nothing in this section prevents the registration of a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration. [F10(6)Where an agent or representative (“R”) of the proprietor of a trade mark applies, without the proprietor’s consent, for the registration of the trade mark in R’s own name, the application is to be refused unless R justifies that action.]

• 第 6 条

6. Meaning of “earlier trade mark”.

(1)In this Act an “earlier trade mark” means—

(a)a registered trade mark F1... [F2or] international trade mark (UK) F3... which has a date of application for registration earlier than that of the trade mark in question, taking account (where appropriate) of the priorities claimed in respect of the trade marks, [F4(aa)a comparable trade mark (EU) or a trade mark registered pursuant to an application made under paragraph 25 of Schedule 2A which has a valid claim to seniority of an earlier registered trade mark or protected international trade mark (UK) even where the earlier trade mark has been surrendered or its registration has expired;] [F5(ab)a comparable trade mark (IR) or a trade mark registered pursuant to an application made under paragraph 28, 29 or 33 of Schedule 2B which has a valid claim to seniority of an earlier registered trade mark or protected international trade mark (UK) even where the earlier trade mark has been surrendered or its registration has expired;]

F6[F7(b).

(ba)a registered trade mark or international trade mark (UK) which—

(i)[F8prior to IP completion day] has been converted from a [F9European Union] trade mark or international trade mark (EC) which itself had a valid claim to seniority [F10of an earlier registered trade mark or protected international trade mark (UK) even where the earlier trade mark has been surrendered or its registration has expired], and

(ii)accordingly has the same claim to seniority, or]

(c)a trade mark which, at the date of application for registration of the trade mark in

question or (where appropriate) of the priority claimed in respect of the application, was entitled to protection under the Paris Convention [F11or the WTO agreement] as a well known trade mark. [F12(1A)In subsection (1), “protected international trade mark (UK)” has the same meaning as in the Trade Marks (International Registration) Order 2008.]

(2)References in this Act to an earlier trade mark include a trade mark in respect of which an application for registration has been made and which, if registered, would be an earlier trade mark by virtue of subsection (1)(a) F13..., subject to its being so registered [F14(taking account of subsection (2C))]. [F15(2A)References in this Act to an earlier trade mark include a trade mark in respect of which an application for registration has been made pursuant to paragraph 25 of Schedule 2A and which if registered would be an earlier trade mark by virtue of subsection (1)(aa), subject to its being so registered.] [F16(2B)References in this Act to an earlier trade mark include a trade mark in respect of which an application for registration has been made pursuant to paragraph 28, 29 or 33 of Schedule 2B and which if registered would be an earlier trade mark by virtue of subsection (1)(ab), subject to its being so registered.

(2C)Where an application for registration of a trade mark has been made pursuant to paragraph 25 of Schedule 2A or paragraph 28, 29 or 33 of Schedule 2B, subsection (1)(a) is to apply as if the date of application for registration of the trade mark were—

(a)in the case of an application made pursuant to paragraph 25 of Schedule 2A, the relevant date referred to in paragraph 25(2) in respect of that application;

(b)in the case of an application made pursuant to paragraph 28 of Schedule 2B, the relevant date referred to in paragraph 28(2) in respect of that application (taking account of paragraph 28(5));

(c)in the case of an application made pursuant to paragraph 29 of Schedule 2B, the relevant date referred to in paragraph 29(2) in respect of that application (taking account of paragraph 29(4));

(d)in the case of an application made pursuant to paragraph 33 of Schedule 2B, the relevant date referred to in paragraph 33(2) or (3) (as the case may be) in respect of that application (taking account of paragraph 33(4)).]

F17(3).

• 第 10 条

10. Infringement of registered trade mark.

(1)A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered.

(2)A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because—

(a)the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services similar to those for which the trade mark is registered, or

(b)the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical

with or similar to those for which the trade mark is registered, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark.

(3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade[F1, in relation to goods or services,] a sign which—

(a) is identical with or similar to the trade mark, F2...

F2(b). where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark. [F3(3A) Subsection (3) applies irrespective of whether the goods and services in relation to which the sign is used are identical with, similar to or not similar to those for which the trade mark is registered.

(3B) Where the risk exists that the packaging, labels, tags, security or authenticity features or devices, or any other means to which the trade mark is affixed could be used in relation to goods or services and that use would constitute an infringement of the rights of the proprietor of the trade mark, a person infringes a registered trade mark if the person carries out in the course of trade any of the following acts—

(a) affixing a sign identical with, or similar to, the trade mark on packaging, labels, tags, security or authenticity features or devices, or any other means to which the mark may be affixed; or

(b) offering or placing on the market, or stocking for those purposes, or importing or exporting, packaging, labels, tags, security or authenticity features or devices, or any other means to which the mark is affixed.]

(4) For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he—

(a) affixes it to goods or the packaging thereof;

(b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for those purposes under the sign, or offers or supplies services under the sign;

(c) imports or exports goods under the sign; F4... [F5(ca) uses the sign as a trade or company name or part of a trade or company name;]

(d) uses the sign on business papers [F6and] in advertising[F7; or] [F8(e) uses the sign in comparative advertising in a manner that is contrary to the Business Protection from Misleading Marketing Regulations 2008.]

F9(5).

F9(6).

• 第 14 条

14 Action for infringement.

(1) An infringement of a registered trade mark is actionable by the proprietor of the trade mark.

(2) In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement of any other

property right.

• 第 38 条

38 Publication, opposition proceedings and observations.

(1)When an application for registration has been accepted, the registrar shall cause the application to be published in the prescribed manner.

(2)Any person may, within the prescribed time from the date of the publication of the application, give notice to the registrar of opposition to the registration. The notice shall be given in writing in the prescribed manner, and shall include a statement of the grounds of opposition. [F1(2A)Where a notice of opposition is filed on the basis of one or more earlier trade marks or other earlier rights—

(a)the rights (if plural) must all belong to the same proprietor;

(b)the notice may be filed on the basis of part, or the totality, of the goods or services in respect of which the earlier right is protected or applied for.

(2B)A notice of opposition may be directed against part or the totality of the goods or services in respect of which the contested mark is applied for.]

(3)Where an application has been published, any person may, at any time before the registration of the trade mark, make observations in writing to the registrar as to whether the trade mark should be registered; and the registrar shall inform the applicant of any such observations. A person who makes observations does not thereby become a party to the proceedings on the application.

• 第 39 条

39 Withdrawal, restriction or amendment of application.

(1)The applicant may at any time withdraw his application or restrict the goods or services covered by the application. If the application has been published, the withdrawal or restriction shall also be published.

(2)In other respects, an application may be amended, at the request of the applicant, only by correcting—

(a)the name or address of the applicant,

(b)errors of wording or of copying, or

(c)obvious mistakes, and then only where the correction does not substantially affect the identity of the trade mark or extend the goods or services covered by the application.

• 第 47 条

47 Grounds for invalidity of registration.

(1)The registration of a trade mark may be declared invalid on the ground that the trade mark was registered in breach of section 3 or any of the provisions referred to in that section (absolute grounds for refusal of registration). Where the trade mark was registered in breach of subsection (1)(b), (c) or (d) of that section, it shall not be declared invalid if, in consequence of the use which has been made of it, it has after registration acquired a

distinctive character in relation to the goods or services for which it is registered.

(2)[F1Subject to subsections (2A) and (2G),] the registration of a trade mark may be declared invalid on the ground—

(a)that there is an earlier trade mark in relation to which the conditions set out in section 5(1), (2) or (3) obtain, or

(b)that there is an earlier right in relation to which the condition set out in section 5(4) is satisfied, unless the proprietor of that earlier trade mark or other earlier right has consented to the registration. [F2(2ZA)The registration of a trade mark may be declared invalid on the ground that the trade mark was registered in breach of section 5(6).] [F3(2A)F4... The registration of a trade mark may not be declared invalid on the ground that there is an earlier trade mark unless—

(a)the registration procedure for the earlier trade mark was completed within the period of five years ending with the date of the application for the declaration,

(b)the registration procedure for the earlier trade mark was not completed before that date, or

(c)the use conditions are met.

(2B)The use conditions are met if— [F5(a)the earlier trade mark has been put to genuine use in the United Kingdom by the proprietor or with their consent in relation to the goods or services for which it is registered—

(i)within the period of 5 years ending with the date of application for the declaration, and

(ii)within the period of 5 years ending with the date of filing of the application for registration of the later trade mark or (where applicable) the date of the priority claimed in respect of that application where, at that date, the five year period within which the earlier trade mark should have been put to genuine use as provided in section 46(1)(a) has expired, or]

(b)it has not been so used, but there are proper reasons for non-use.

(2C)For these purposes—

(a)use of a trade mark includes use in a form [F6(the “variant form”)] differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered [F7(regardless of whether or not the trade mark in the variant form is also registered in the name of the proprietor)], and

(b)use in the United Kingdom includes affixing the trade mark to goods or to the packaging of goods in the United Kingdom solely for export purposes.

F8(2D).

F9(2DA).

(2E)Where an earlier trade mark satisfies the use conditions in respect of some only of the goods or services for which it is registered, it shall be treated for the purposes of this section as if it were registered only in respect of those goods or services.] [F10(2F)Subsection (2A) does not apply where the earlier trade mark is a trade mark within section 6(1)(c).]

[F11(2G)An application for a declaration of invalidity on the basis of an earlier trade mark must be refused if it would have been refused, for any of the reasons set out in subsection

(2H), had the application for the declaration been made on the date of filing of the application for registration of the later trade mark or (where applicable) the date of the priority claimed in respect of that application.

(2H)The reasons referred to in subsection (2G) are—

(a)that on the date in question the earlier trade mark was liable to be declared invalid by virtue of section 3(1)(b), (c) or (d), (and had not yet acquired a distinctive character as mentioned in the words after paragraph (d) in section 3(1));

(b)that the application for a declaration of invalidity is based on section 5(2) and the earlier trade mark had not yet become sufficiently distinctive to support a finding of likelihood of confusion within the meaning of section 5(2);

(c)that the application for a declaration of invalidity is based on section 5(3)(a) and the earlier trade mark had not yet acquired a reputation within the meaning of section 5(3).]

(3)An application for a declaration of invalidity may be made by any person, and may be made either to the registrar or to the court, except that—

(a)if proceedings concerning the trade mark in question are pending in the court, the application must be made to the court; and

(b)if in any other case the application is made to the registrar, he may at any stage of the proceedings refer the application to the court.

(4)In the case of bad faith in the registration of a trade mark, the registrar himself may apply to the court for a declaration of the invalidity of the registration.

(5)Where the grounds of invalidity exist in respect of only some of the goods or services for which the trade mark is registered, the trade mark shall be declared invalid as regards those goods or services only. [F12(5A)An application for a declaration of invalidity may be filed on the basis of one or more earlier trade marks or other earlier rights provided they all belong to the same proprietor.]

(6)Where the registration of a trade mark is declared invalid to any extent, the registration shall to that extent be deemed never to have been made: Provided that this shall not affect transactions past and closed.

• 第 55 条

55 The Paris Convention.

(1)In this Act—

(a)“the Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20th 1883, as revised or amended from time to time, F1. . . F2 [(aa)“the WTO agreement” means the Agreement establishing the World Trade Organisation signed at Marrakesh on 15th April 1994 F3 , and]

(b)a “Convention country” means a country, other than the United Kingdom, which is a party to that Convention [F4or to that Agreement].

(2)The Secretary of State may by order make such amendments of this Act, and rules made under this Act, as appear to him appropriate in consequence of any revision or amendment of the Paris Convention [F5or the WTO agreement] after the passing of this Act.

(3) Any such order shall be made by statutory instrument which shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

• 第 56 条

56. Protection of well-known trade marks: Article 6bis.

(1) References in this Act to a trade mark which is entitled to protection under the Paris Convention [F1 or the WTO agreement] as a well known trade mark are to a mark which is well-known in the United Kingdom as being the mark of a person who—

(a) is a national of [F2 the United Kingdom or] a Convention country, or

(b) is domiciled in, or has a real and effective industrial or commercial establishment in, [F3 the United Kingdom or] a Convention country, whether or not that person carries on business, or has any goodwill, in the United Kingdom. References to the proprietor of such a mark shall be construed accordingly.

(2) The proprietor of a trade mark which is entitled to protection under the Paris Convention [F1 or the WTO agreement] as a well known trade mark is entitled to restrain by injunction the use in the United Kingdom of a trade mark which, or the essential part of which, is identical or similar to [F4 the well known trade mark—

(a) in relation to identical or similar goods or services, where the use is likely to cause confusion, or

(b) where the well known trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the other trade mark—

(i) is without due cause, and

(ii) takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the well known trade mark.] This right is subject to section 48 (effect of acquiescence by proprietor of earlier trade mark). [F5 (2A) Subsection (2)(b) applies irrespective of whether the goods or services in relation to which the other trade mark is used are identical with, similar to or not similar to those for which the well known trade mark is entitled to protection.]

(3) Nothing in subsection (2) affects the continuation of any bona fide use of a trade mark begun before the commencement of this section.

• 第 60A 条

60A Similarity of goods and services

(1) For the purposes of this Act goods and services—

(a) are not to be regarded as being similar to each other on the ground that they appear in the same class under the Nice Classification;

(b) are not to be regarded as being dissimilar from each other on the ground that they appear in different classes under the Nice Classification.

• 第 92 条

92 Unauthorised use of trade mark, &c. in relation to goods.

(1) A person commits an offence who with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the proprietor—

(a) applies to goods or their packaging a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark, or

(b) sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire or distributes goods which bear, or the packaging of which bears, such a sign, or

(c) has in his possession, custody or control in the course of a business any such goods with a view to the doing of anything, by himself or another, which would be an offence under paragraph (b).

(2) A person commits an offence who with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the proprietor—

(a) applies a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark to material intended to be used—

(i) for labelling or packaging goods,

(ii) as a business paper in relation to goods, or

(iii) for advertising goods, or

(b) uses in the course of a business material bearing such a sign for labelling or packaging goods, as a business paper in relation to goods, or for advertising goods, or

(c) has in his possession, custody or control in the course of a business any such material with a view to the doing of anything, by himself or another, which would be an offence under paragraph (b).

(3) A person commits an offence who with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the proprietor—

(a) makes an article specifically designed or adapted for making copies of a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark, or

(b) has such an article in his possession, custody or control in the course of a business, knowing or having reason to believe that it has been, or is to be, used to produce goods, or material for labelling or packaging goods, as a business paper in relation to goods, or for advertising goods.

(4) A person does not commit an offence under this section unless—

(a) the goods are goods in respect of which the trade mark is registered, or

(b) the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign takes or would take unfair advantage of, or is or would be detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

(5) It is a defence for a person charged with an offence under this section to show that he believed on reasonable grounds that the use of the sign in the manner in which it was used, or was to be used, was not an infringement of the registered trade mark.

(6) A person guilty of an offence under this section is liable—

(a) on summary conviction to imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not exceeding the statutory maximum, or both;

(b) on conviction on indictment to a fine or imprisonment for a term not exceeding ten years,

or both.

(3) 2018 年欧州連合(離脱)法

・第2条

2 Saving for EU-derived domestic legislation

(1) EU-derived domestic legislation, as it has effect in domestic law immediately before [F1IP completion day], continues to have effect in domestic law on and after [F1IP completion day].

F2(2).

(3) This section is subject to section 5 and Schedule 1 (exceptions to savings and incorporation) [F3and section 5A (savings and incorporation: supplementary)]. 89/104 指令

・第5条

Article 5 Rights conferred by a trade mark

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

3. The following, inter alia, may be prohibited under paragraph 1 and 2:

(a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;

(b) offering the goods, or putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;

(c) importing or exporting the goods under the sign;

(d) using the sign on business papers and in advertising.

4. Where, under the law of the Member State, the use of a sign under the conditions referred to in 1 (b) or 2 could not be prohibited before the date on which the provisions necessary to comply with this Directive entered into force in the Member State concerned, the rights conferred by the trade mark may not be relied on to prevent the continued use of the sign.

5. Paragraphs 1 to 4 shall not affect provisions in any Member State relating to the

protection against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark

(4) 2007 年商標(相對的拒絕)命令

• 第 2 条

Refusing to register a mark on a ground mentioned in section 5 of the Trade Marks Act 1994
2. The registrar shall not refuse to register a trade mark on a ground mentioned in section 5 of the Trade Marks Act 1994 (relative grounds for refusal) unless objection on that ground is raised in opposition proceedings by the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right.

• 第 5 条

Refusing to register a mark on a ground mentioned in section 5 of the Trade Marks Act 1994
5.—(1) Only the persons specified in paragraph (2) may make an application for a declaration of invalidity on the grounds in section 47(2) of the Trade Marks Act 1994 (relative grounds).

(2) Those persons are—

(a) in the case of an application on the ground in section 47(2)(a) of that Act, the proprietor or a licensee of the earlier trade mark or, in the case of an earlier collective mark or certification mark, the proprietor or an authorised user of such collective mark or certification mark; and

(b) in the case of an application on the ground in section 47(2)(b) of that Act, the proprietor of the earlier right.

(3) So much of section 47(3) of that Act as provides that any person may make an application for a declaration of invalidity shall have effect subject to this article.

(5) 商標規則

• 第 8 条

8. Application may relate to more than one class and shall specify the class (Form TM3A)

(2) Every application shall specify—

(a) the class in the Nice Classification to which it relates; and

(b) the goods or services which are appropriate to the class and they shall be described [F1with sufficient clarity and precision to enable the registrar and other competent authorities and economic operators, on that sole basis, to determine the extent of the protection sought] and to allow them to be classified in the classes in the Nice Classification.

• 第 9 条

Determination of classification

9.—(1) Where an application does not satisfy the requirements of rule 8(2) or (3), the registrar shall send notice to the applicant.

(2) A notice sent under paragraph (1) shall specify a period, of not less than one month, within which the applicant must satisfy those requirements.

(3) Where the applicant fails to satisfy the requirements of rule 8(2) before the expiry of the period specified under paragraph (2), [the registrar must reject] the application for registration, insofar as it relates to any goods or services which failed that requirement.

• 第 17 条

Opposition proceedings: filing of notice of opposition; section 38(2) (Form TM7)

17.—(1) [F1Subject to Rule 17A, any] notice to the registrar of opposition to the registration, including the statement of the grounds of opposition, shall be filed on Form TM7.

(2) Unless paragraph (3) applies, the time prescribed for the purposes of section 38(2) shall be the period of two months [F2beginning immediately after] the date on which the application was published.

(3) This paragraph applies where a request for an extension of time for the filing of Form TM7 has been made on Form TM7A, before the expiry of the period referred to in paragraph (2) and where this paragraph applies, the time prescribed for the purposes of section 38(2) in relation to any person having filed a Form TM7A (or, in the case of a company, any subsidiary or holding company of that company or any other subsidiary of that holding company) shall be the period of three months [F3beginning immediately after] the date on which the application was published.

(4) Where a person makes a request for an extension of time under paragraph (3), Form TM7A shall be filed electronically using the filing system provided on the Office website or by such other means as the registrar may permit.

(5) Where the opposition is based on a trade mark which has been registered, there shall be included in the statement of the grounds of opposition a representation of that mark and—

(a) the details of the authority with which the mark is registered;

(b) the registration number of that mark;

(c) the goods and services in respect of which—

(i) that mark is registered, and

(ii) the opposition is based; and

(d) where the registration procedure for the mark was completed before the start of the period of five years ending with the [F4date of application for registration or, if any, the date of priority], a statement detailing whether during the period referred to in section 6A(3)(a) the mark has been put to genuine use in relation to each of the goods and services in respect of which the opposition is based or whether there are proper reasons for non-use (for the purposes of rule 20 this is the “statement of use”).

(6) Where the opposition is based on a trade mark in respect of which an application for

registration has been made, there shall be included in the statement of the grounds of opposition a representation of that mark and those matters set out in paragraph (5)(a) to (c), with references to registration being construed as references to the application for registration.

(7) Where the opposition is based on an unregistered trade mark or other sign which the person opposing the application claims to be protected by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off), there shall be included in the statement of the grounds of opposition a representation of that mark or sign and the goods and services in respect of which such protection is claimed.

(8) The registrar shall send a copy of Form TM7 to the applicant and the date upon which this is sent shall, for the purposes of rule 18, be the “notification date”.

(9) In this rule “subsidiary” and “holding company” have the same meaning as in the Companies Act 2006(1).

(6) 商標実務マニュアル

・分類ガイド 3.5

3.5 Need for clarity in specifications

Rule 8 (2) (a) and (b) states:

(2) Every application shall specify

(a) the class in the Nice Classification to which it relates; and (b) the goods or services which are appropriate to the class and they shall be described in such a way as to indicate clearly the nature of those goods or services and to allow them to be classified in the classes in the Nice Classification.

Following the Postkantoor (C-363/99) (PDF, 1,613KB) decision it is clear that the scope of registered rights must be determined with legal certainty. Clarity and consistency of treatment is the aim when dealing with specifications. This is desirable for all the users of the office. It is unacceptable that searchers should be inconvenienced by specifications which do not make it clear what goods or services are covered. Examiners must satisfy themselves that all the terms of a specification are understandable. The Examiner may require some explanation of the terms used by the applicant, but this does not necessarily mean that the term is inappropriate.

The test to be applied is whether the applicant’s descriptions of his goods or services are such that permit an average person engaged in the relevant trade to clearly ascertain the nature of the goods or services for which the applicant seeks to register his trade mark, without the need for further explanation.

Though it is preferable that terms be defined in mainstream dictionaries, it is acceptable to use terms found in specialist dictionaries or other works. Also many terms are used which are common in particular trades and can be accepted in specifications providing they are clearly understood and fall in the class of the application. Even if a particular term does not

appear in a specialist dictionary it may be accepted on the basis that it is widely understood, for example when a new term of art is prevalent on the internet.

Examiners should not allow an item in a specification unless they are satisfied the descriptions of goods or services satisfies the test described above and that the goods or services fall in the class or classes designated on the application form.

- ・ 分類追加事項 S

Software as a service

With the development in computer services in the last few years the term Software as a service is a term used in trade that is associated with the provision of software from a hosted platform. With this in mind the term is acceptable in class 42

- ・ 審査ガイド Part C1

Part C Notification

1. Introduction

During the examination process a search will be conducted for earlier rights which may be confused with the mark applied for. This is because Section 5 of the Trade Marks Act 1994 prohibits the registration of any trade mark which is identical with, or similar to, an earlier trade mark which covers the same or similar goods and services. The search covers any earlier marks which have been registered, or applied for, and have protection in the UK. Any such marks will be drawn to the applicant's attention via the examination report.

Whilst the Act prohibits the registration of marks which are identical or similar to those already filed, the Office does not prevent marks from being registered where earlier rights have been found during the search. Instead, the applicant is given the opportunity to consider if they wish to proceed to publication/registration regardless of the earlier rights. The owners of any earlier rights found are notified if the applicant decides to proceed. Any objections to the registration of the mark can be raised via the opposition process.

- ・ 審査ガイド Part C 2.2

2.2 Similarity of goods/services

In determining the degree of similarity between the respective goods/services, the following should be taken into account:

the goods/services actually listed in the application

the intended purpose of the goods or services

method of use

whether they are complementary

- ・ 審査ガイド Part C, 2.3

2.3 Likelihood of confusion Likelihood of confusion means that it is more likely than not that confusion will arise in the mind of the average consumer as to the origin of the goods/services at issue when comparing two or more trade marks.

Likelihood of association is not an alternative to likelihood of confusion. Mere association, in the sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is insufficient to find a likelihood of confusion, unless the average consumer, in the process of bringing the earlier mark to mind, is led to expect that the goods or services of both marks are under the control of one single trade source. “The risk that the public might believe that the goods / services in question come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings, constitutes a likelihood of confusion” (Canon).

・ 審査ガイド Part C, 2.4

2.4 Global comparison

In the *Sabel BV v Puma AG* (C-251/95) case, the main emphasis is the idea that no single factor will lead to a conclusion that there is, or is not, a likelihood of confusion between marks. The Court decided that: “The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case.” The three most relevant factors in deciding whether an earlier mark is considered to be confusingly similar by the Office will usually be: • the similarities and differences between the respective trade marks, • how distinctive the earlier mark is, and • the degree of similarity between the respective goods and/or services. Once an initial assessment of the individual factors has been undertaken, all three factors must be considered together in order to assess the overall likelihood of confusion. These factors are interdependent. “A lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater degree of similarity between the goods, and vice versa” (Canon).

And, “...the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion.” (Sabel).

The weight given to visual, aural and/or conceptual similarities, and the respective differences between these elements in the marks will vary depending upon the goods or services at issue. For example, the purchase of clothing is likely to be made on the basis of a visual selection, whilst over-the-counter medication or leisure club classes may be purchased orally, rendering the aural comparison paramount (Lloyd). In the case of conceptual comparison:

“It is not impossible that the conceptual similarity resulting from the fact that the two marks use images with analogous semantic content may give rise to a likelihood of confusion where the earlier trade mark has a particularly distinctive character, either per se or because of the reputation it enjoys with the public.” (Sabel)

It is clear from an analysis of this case that the CJEU had very highly distinctive marks in mind, such as a representation of a monkey playing a piano, where the highly distinctive common concept behind the marks is likely to outweigh any visual differences in the respective representations. In cases which do not have a highly distinctive element, mere conceptual similarity will be insufficient to give rise to a likelihood of confusion.

In assessing the degree of aural similarity between two marks, one is mainly concerned with word only marks or word elements within a composite mark, although images with an

obvious aural description may also give rise to a degree of aural similarity. For example, the words ‘red bull’ may be considered aurally similar to an image of a red bull.

・ 審査ガイド Part C 2.6 2.6 The average consumer

2.6 The average consumer

The assessment of the likelihood of confusion must be made through the eyes and ears of the “average consumer”. The average consumer will depend upon the type of goods or services in question. This may include members of the trade as well as of the general public. The average consumer is:

“..... deemed to be reasonably well informed and reasonably circumspect and observant - but who rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind” (Lloyd).

The consumer’s level of attention is likely to vary according to the category of goods or services, e.g. closer attention will be paid to the purchase of engineering equipment than is likely to be paid to everyday items such as foodstuff.

(7) PAN (Practice Amendment Notice)

・ 1/25 第 11 項

11. Notwithstanding the difficulty mentioned in the previous paragraph, the following information highlights when applicants should exercise particular caution/care. Applicants should be cautious about filing claims covering vast numbers of goods and services in large numbers of classes. Caution should also be applied when the terms used to describe the listed goods/services are themselves broad. They should also be mindful about the use of class headings. Applicants should carefully consider whether the words used in a class heading truly represent a good faith filing for their business. This is particularly (but not exclusively) so for classes which cover a huge range of different (and disparate) goods/services. For example, class 9, which covers goods as different as “breathing apparatus for underwater swimming” and “apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity”. The same applies even more so where class headings are used across a multitude of different classes. Caution and due consideration should likewise apply to the selection of general terminology such as computer software, pharmaceuticals, clothing etc. For some applicants, the use of such terminology may represent a good faith and reasonable claim. For others it will not, and the selection of sub-categories may be more appropriate to reflect their intended use.

・ 1/25 第 12 項

12. As a matter of current practice, our Examiners do not routinely raise bad faith objections against overly broad specifications. This will now change.

• 1/25 第 13 項

13. When examining applications (including international registrations designating the UK) Examiners will consider whether the specification is so manifestly and self-evidently broad that a bad faith objection should be raised. Given the various factors involved, it is not possible to prescribe the exact circumstances when an Examiner will intervene in this way.

• 1/25 第 14 項

14. It should not be taken that an apparent failure to adhere to the considerations in paragraph 11 will automatically result in an objection. Examiners will take account of these factors, but it will be a matter of fact and degree in each case. There will be some cases where Examiners will always raise an objection. For example, a claim covering broad lists of goods/services in all 45 classes, or a claim covering all goods in class 9. However, these should not be taken as the only circumstances in which an objection will be raised. For clarity, IPO examiners will not at this stage automatically object to broad terms such as computer software or clothing. But, as paragraph 11 states, applicants should carefully consider what is appropriate for their intended use, which might mean that a sub category is more appropriate.

• 2/23)

The classification of non-fungible tokens (NFTs), virtual goods, and services provided in the metaverse

1. What? This PAN is to inform customers applying for UK trade marks about the IPO's approach to the classification of the above types of goods and services.

2. Why?

Along with many other registering authorities, we have seen an increasing number of applications for trade mark specifications containing these terms. We have also received requests for guidance on the acceptable ways in which these terms can be framed and the correct class in which they fall. This PAN aims to provide that clarity, albeit recognising that the terms are representative of new forms of goods/services in a fast-moving technological field; we aim to update this guidance as and when new developments arise.

3. NFTs

NFTs were born out of the cryptocurrency networks. They serve as unique and unalterable digital authenticity certificates of ownership for virtual or physical assets such as art, collectibles and gaming. The Cambridge Dictionary defines an NFT as: a unique unit of data (the only one existing of its type) that links to a particular piece of digital art, music, video etc. and that can be bought and sold.

As a token of data, the NFT consists of an entry on a blockchain. However, it is inextricably

linked to the asset (normally a digital asset) to which it relates. The NFT is used, primarily, to represent the ownership of that asset, albeit not necessarily the ownership of any underlying IP such as copyright. For example, a unique piece of digital artwork or an audio file may be “minted” as an NFT, enabling the ownership of that digital asset to be proven and managed via the relevant entry on the blockchain. Given the above, NFTs will not be accepted as a classification term alone. Without an indication of the asset to which the NFT relates, the term is inherently vague. However, IPO will accept the following type of terminology in class 9: digital art authenticated by non-fungible tokens [NFTs] downloadable graphics authenticated by non-fungible tokens [NFTs] downloadable software, namely, [list the type of goods], authenticated by non-fungible tokens [NFTs] digital audio files authenticated by non-fungible tokens downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs] The above guidance is in line with the 12th Edition of the Nice Classification which includes in class 9 “Downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs]”.

Whilst NFTs relate primarily to digital assets, it is feasible that NFTs can be used to authenticate anything, including physical goods. In light of this, physical goods clearly defined as being authenticated by NFTs will also be accepted in the appropriate goods class, for example: artwork, authenticated by non-fungible tokens [NFTs] [Class 16] handbags, authenticated by non-fungible tokens [NFTs] [Class 18] Training shoes, authenticated by non-fungible tokens [NFTs] [Class 25]

NFTs can be retailed and/or provided via online marketplaces, in the same way as other goods and services. In line with that practice, IPO will accept the following terminology in class 35: Retail services connected with the sale of [e.g. virtual clothing, digital art, audio files] authenticated by non-fungible tokens Provision of online marketplaces for buyers and sellers of goods and services which are authenticated by non-fungible tokens

In relation to certain services for example, it may be possible to link membership of a club or entry to an event to an NFT. However the service would fall within Class 41 as an entertainment service. Other uses of NFTs will be considered on a case-by-case basis.

4. Virtual goods

Unlike their physical counterparts, virtual goods are classified in class 9 of the Nice Classification system. This is because the goods to which they relate consist, essentially, of data, such as digital images. However, in the same way that the term “goods”, or “goods made from x” would not be acceptable for physical goods due to such terms not meeting the requirement for clarity and conciseness, virtual goods will be treated in the same way. Consequently, virtual goods will only be accepted if they are clearly defined. Examples of acceptable terms in class 9 would be: downloadable virtual clothing, footwear, or headgear downloadable virtual handbags

5. Virtual services, including those provided in the metaverse

During the pandemic, there was a proliferation of services which, whilst traditionally

provided in person, have moved to being provided virtually, via the use of Internet based applications such as video-conferencing, instant messaging, and the like. If a service is capable of being delivered via virtual means, IPO will continue to accept such services, with examples of acceptable terminology being: education and training services delivered by virtual means [class 41] conducting interactive virtual auctions [class 35]

The metaverse is a form of digital reality, where people can access virtual worlds and interact with others. There is no reason, in principle, why a service capable of being delivered by virtual means, such as video-conferencing, cannot be delivered inside the metaverse. For example, a training service could be provided through, attended, and delivered inside the metaverse. As such, IPO will accept services provided through the metaverse in the same class as more traditional forms of delivery, with examples of acceptable terms being: education and training services provided via the metaverse [class 41] conducting interactive auctions via the metaverse [class 35]

It may not be possible to take the same approach for all “metaverse” services. This is because the manifestation of that service in the metaverse may not fall in the same class as the traditional form of delivery. For example, whilst it may be possible to order food and drink inside the metaverse for delivery or consumption in the physical world, a metaverse avatar “consuming” food and drink within the metaverse would not constitute a class 43 service. Where provision via the metaverse is specifically mentioned, but where it is not immediately apparent that the service sought can be provided inside the metaverse, clarification will be sought by the examiner.

Services that fall foul of the above paragraph may in fact be covered by a more general category of services, in that what is actually being provided is the access to a virtual world or the metaverse for the purpose of entertainment. As such, the following type of terminology may be appropriate: entertainment services, namely, provision of a virtual reality or metaverse based simulation gaming service.

6. Raising objections and time periods for response

If the examiner considers that the specification applied for is vague, a statement of objection will be raised under rule 8(2)(b) of the Trade Mark Rules 2008 as part of the examination report. A period of two months will be given during which time written observations in response may be filed. The applicant also has the right to request a hearing.

7. Timing Given that the content of this PAN is merely of a clarificatory nature, it applies immediately.

5. ドイツ

(1) ドイツ商標法

・ 第 9 条

§ 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,

wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

(3) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

・ 第 14 条

§ 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1. ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,

2. ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in V

rbindung gebracht wird, oder

3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

4. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,

5. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,

6. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,

7. unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,

8. das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,

9. das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,

10. das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

11. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,

12. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder

13. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen, wenn die Gefahr besteht, dass die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung

der die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der

Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung d

s Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

• 第 36 条 (4)

§ 36 Prüfung der Anmeldungserfordernisse

(4) Werden sonstige Mängel innerhalb einer vom Deutschen Patent- und Markenamt bestimmten Frist nicht beseitigt, so weist das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung zurück.

• 第 39 条

§ 39 Zurücknahme, Einschränkung und Berichtigung der Anmeldung

(1) Der Anmelder kann die Anmeldung jederzeit zurücknehmen oder das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einschränken.

(2) Der Inhalt der Anmeldung kann auf Antrag des Anmelders zur Berichtigung von sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern oder sonstigen offensichtlichen Unrichtigkeiten geändert werden.

• 第 42 条

§ 42 Widerspruch

(1) Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gemäß § 41 Absatz 2 kann von dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden. Innerhalb dieser Frist kann auch von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe mit älterem Zeitrang geltend zu machen, gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden.

(2) Der Widerspruch kann nur darauf gestützt werden, dass die Marke

1. wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 9,
2. wegen einer notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang nach § 10 in Verbindung mit § 9,
3. wegen ihrer Eintragung für einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers nach § 11,
4. wegen einer nicht eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 oder einer

geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12 oder 5. wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe mit älterem Zeitrang in Verbindung mit § 13 gelöscht werden kann.

(3) Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines älteren Rechts oder mehrerer älterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte derselben Person als Inhaber oder Berechtigtem nach Absatz 1 zustehen.

(4) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf beiderseitigen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt, um eine gütliche Einigung zu ermöglichen.

• 第 51 条

§ 51 Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Klage gemäß § 55 oder Antrag gemäß § 53 für nichtig erklärt und gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit kann auch auf mehrere ältere Rechte desselben Inhabers oder Berechtigten gestützt werden.

(2) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, soweit der Inhaber der Marke mit älterem Zeitrang die Benutzung der Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. Das gleiche gilt für den Inhaber eines Rechts mit älterem Zeitrang an einer durch Benutzung erworbenen Marke im Sinne des § 4 Nr. 2, an einer notorisch bekannten Marke im Sinne des § 4 Nr. 3, an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 oder an einer Sortenbezeichnung im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4. Die Eintragung einer Marke kann ferner nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn der Inhaber eines der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte mit älterem Zeitrang der Eintragung der Marke vor der Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit zugestimmt hat.

(3) Die Eintragung kann aufgrund einer bekannten Marke oder einer bekannten geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war.

(4) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für n

ichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der Marke mit jüngerem Zeitrang aus folgenden Gründen hätte für verfallen oder nichtig erklärt und gelöscht werden können:

1. Verfall nach § 49 oder

2. absolute Schutzhindernisse nach § 50.

Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 ist auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke abzustellen.

(5) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

(2) 商標規則

• 第3条 (1) 3

§ 3 Inhalt der Anmeldung

(1) Die Anmeldung muss enthalten:

3. das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen werden soll, nach § 20.

• 第19条

§ 19 Klassifizierung

Die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen richtet sich nach der vom Deutschen Patent- und Markenamt im Bundesanzeiger bekannt gemachten jeweils gültigen Fassung der Klasseneinteilung und der alphabetischen Listen der Waren und Dienstleistungen gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation).

• 第20条

§ 20 Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

(1) Die Waren und Dienstleistungen sind so zu bezeichnen, dass die Klassifizierung jeder einzelnen Ware oder Dienstleistung in eine Klasse der Klasseneinteilung nach § 19 möglich ist.

(2) Die Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, sind vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden und das Publikum allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzzumfang bestimmen können.

(3) 商標審査ガイドライン

• Teil 1, VI, 3, C

c) Verwendung nicht vorgegebener Begriffe

Wenn der Anmelder im WDVZ eigene – also nicht die vom DPMA angebotenen – Begriffe

verwendet, ist Folgendes zu beachten:

- Es können allgemeine Begriffe verwendet werden, sofern sie klar und eindeutig sind, § 20 Abs. 3 MarkenV.

- Der Markenanmelder kann das WDVZ jederzeit einschränken (§ 39 Abs. 1 MarkenG), jedoch nicht erweitern.

- Enthält das WDVZ nicht hinreichend bestimmte, erläuterungsbedürftige bzw. unzulässige Begriffe oder fehlt die Gruppierung, wird dem Anmelder seitens des DPMA ein konkreter Vorschlag zur präzisen Formulierung oder Gruppierung unterbreitet.

Beseitigt der Anmelder die ihm mitgeteilten Mängel des WDVZ nicht, wird die Anmeldung insoweit wegen formeller Mängel (teilweise) zurückgewiesen.

Rechtsgrundlage eines solchen Beschlusses sind § 32 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 3, § 36 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 MarkenG i. V. m. § 20 MarkenV.

(4) 異議申立ガイドライン

- Teil 2,3

Den in der Praxis mit Abstand am häufigsten zu prüfenden Widerspruchsgrund stellt die markenrechtliche Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG dar. Was unter Verwechslungsgefahr genau zu verstehen ist, wird gesetzlich nicht abschließend definiert.¹⁸¹ Ihre Beurteilung wird in tatsächlicher Hinsicht durch verschiedene, teils gegenläufige Erfahrungssätze bestimmt, welche ihrerseits durch rechtliche Erwägungen überlagert werden können.

In methodischer Annäherung kann man die Verwechslungsgefahr als „bewegliches System komparativer Sätze beschreiben, dessen graduell-variable Komponenten im Einzelfall durch ein topisch-diskursives Problemerkörnungs- und Abägungsverfahren zum Ausgleich zu bringen sind.“

Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens geht es dabei inhaltlich um die Frage, ob die angegriffene Marke mit ihren eingetragenen Waren/Dienstleistungen den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke und deren Produkten unter Beachtung des konkret zustehenden Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke hinreichend einhält.

Soweit dies nicht der Fall ist, besteht Grund zur Annahme, dass die angesprochenen Verkehrskreise Verwechslungen unterliegen können.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere die Faktoren der Identität oder Ähnlichkeit der Marken (Zeichen), der Identität oder Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die in einem Wechselwirkungsverhältnis stehen, so dass ein geringerer Grad eines Faktors durch

einen höheren Grad eines anderen ausgeglichen werden kann.

Darüber hinaus können weitere Faktoren von Bedeutung sein, wie etwa die Art der Waren/Dienstleistungen, die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend

die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Aus den beiden Halbsätzen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wird deutlich, dass es verschiedene Arten der Verwechslungsgefahr gibt, was sich praktisch auf die Prüfung des Wechselwirkungsfaktors der Zeichenähnlichkeit auswirkt.

Bei der „unmittelbaren Verwechslungsgefahr“ nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 1 MarkenG beruht die Verwechslung darauf, dass der Verkehr die eine Marke irrtümlich für die andere hält.

Werden die Vergleichszeichen hingegen als voneinander verschieden erkannt, können sich nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG rechtserhebliche Verwechslungen daraus ergeben, dass sie der Verkehr dennoch „gedanklich miteinander in Verbindung“ bringt.

So kann er entweder die jüngere Marke als Serienmarke des Inhabers der älteren Marke begreifen („mittelbare Verwechslungsgefahr“ bzw. „Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung unter dem Aspekt des Serienzeichens“) oder aufgrund sonstiger Umstände der Fehlv

erstellung unterliegen, es bestünden besondere wirtschaftliche bzw. organisatorische Beziehungen zwischen den Markeninhabern (insbesondere „Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung“).

- Teil 2,3,a)

- a) Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der von zwei Marken beanspruchten Waren/Dienstleistungen¹⁹² geht es darum, ihre „Branchennähe“ unter besonderer Berücksichtigung der markenmäßigen Herkunftsfunktion zu bestimmen.

Die zentrale Frage dabei ist, ob und inwieweit es für die beteiligten Verkehrskreise naheliegt, dass die jeweils zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen aus denselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen bzw. deren Kontrolle unterliegen können.

Bevor die Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit geprüft werden kann, muss festgestellt werden, welche Waren/Dienstleistungen hierfür zu berücksichtigen sind.

Dazu ist grundsätzlich auf die im Register ausgewiesenen Verzeichnisse der eingetragenen Waren/Dienstleistungen beider Marken abzustellen.

Bei einem „gezielten“ Widerspruch nur gegen bestimmte Waren/Dienstleistungen der angegriffenen Marke sind auf deren Seite nur diese zu berücksichtigen; entsprechendes gilt für die Widerspruchsmarke, wenn der Widersprechende den Widerspruch nur auf einen Teil der für seine Marke eingetragenen Waren/Dienstleistungen gestützt hat.¹⁹³ In Fällen, in denen der Inhaber der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zulässig bestritten hat, werden auf deren Seite nur (eingetragene) Waren/Dienstleistungen berücksichtigt, für welche die Benutzung nachgewiesen worden ist (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG).

- Teil 2,3 bb(1)

(1) Begriff der Ähnlichkeit und Beurteilungskriterien Begriff der Ähnlichkeit

Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit ist nach gängiger Definition²⁰⁰ gegeben, wenn die zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen bei Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer üblichen Vertriebs- bzw. Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrieren

e oder einander ergänzende Waren/Dienstleistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe –, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

Die Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen ist nach diesen Kriterien absolut²⁰¹, also losgelöst von den Wechselwirkungsfaktoren der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Zeichenähnlichkeit zu prüfen, weshalb für diese jeweils größtmögliche Ausprägung unterstellt wird.²⁰² Diese Annahme führt zur weitest denkbaren Breite des Produktähnlichkeitsbereichs, denn Ähnlichkeit ist nur dann nicht gegeben, wenn trotz identischer Zeichen und höchster Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Verwechslungen allein wegen des großen Abstands der Waren/Dienstleistungen nicht zu besorgen sind.²⁰³

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit kommt es nach der genannten Definition auf die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise, also der Abnehmer der Waren/Dienstleistungen beider Marken an.

Werden von einem Produkt ausschließlich Fachleute angesprochen, vom anderen Produkt neben diesen auch Endverbraucher, ist die Ähnlichkeit deshalb aus Sicht der Fachleute zu bestimmen, da nur diese beiden Marken begegnen werden; nur bei ihnen kann es also zu Verwechslungen kommen.²⁰⁴ Richten sich die gegenüberstehenden Marken mit jeweils speziellen Waren/Dienstleistungen an divergierende Fachkreise, ist die Gefahr von Verwechslungen bereits mangels Verkehrskreisüberschneidung ausgeschlossen.

Sowohl bei Endverbrauchern wie bei Fachkreisen kommt es auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsteilnehmer des jeweiligen Verkehrskreises an.

- Teil 2,3 bb(2)

(2) Die Ähnlichkeitskriterien im Einzelnen

Die in der genannten Definition enthaltenen Einzelkriterien haben je nachdem, ob eine Ähnlichkeit von Waren mit Waren, von Dienstleistungen mit Dienstleistungen oder von Waren mit Dienstleistungen zu prüfen ist, unterschiedliche Bedeutung und unterschiedliches Gewicht.

Sie sind regelmäßig zusammen zu betrachten, wobei die Annahme von Ähnlichkeit keineswegs voraussetzt, dass alle oder auch nur die meisten Kriterien gegeben sind.

Mit Blick auf die im Rahmen der Verwechslungsgefahr maßgebliche Herkunftsfunktion von Marken kommt dem Kriterium der regelmäßigen betrieblichen Herkunft besonderes Gewicht zu.

Denn wenn sich die Feststellung von Produktähnlichkeit maßgeblich an der Frage orientiert, ob die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein werden, dass die gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen entstammen, sind Entsprechungen in Herstellungsstätten und Produktionsprozessen

aum widerlegbare Indizien für eine Ähnlichkeit und deshalb regelmäßig bereits für sich genommen zu ihrer Begründung²⁰⁶ ausreichend.²⁰⁷ Für die Einschätzung, ob Waren/Dienstleistungen aus Sicht des Verkehrs regelmäßig eine gemeinsame betriebliche Herkunft haben, kommt es allerdings weniger auf konkrete Fabriken, Fertigungs- bzw. Verrichtungsstellen oder gar geografische Aspekte an als vielmehr auf die Vorstellung einer gemeinsamen unternehmerischen Kontrolle und Qualitätsverantwortung.

Mit den Kriterien der Art der gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen sowie der Beschaffenheit bei Waren sind objektive, materielle Eigenschaften angesprochen, in denen die Vergleichswaren/-dienstleistungen mehr oder weniger übereinstimmen können.

Auch der Aspekt, dass Waren oder Dienstleistungen auf gleichen Wegen vertrieben bzw. erbracht werden, kann für ihre Ähnlichkeit sprechen.

Allerdings ist eine Übereinstimmung allein in den Vertriebs- und Erbringungswegen hierfür nicht ausreichend.²¹⁰ Denn der Verkehr ist daran gewöhnt, in Kaufhäusern, Super-/Baumärkten oder Onlineshops ein sehr breites Warensortiment vorzufinden.

Deshalb muss bei solchen Angebotsstätten weitergehend differenziert und neben den Branchengepflogenheiten z. B. auch auf die Zugehörigkeit der Waren zur selben Fach- bzw. Spezialabteilung oder auf ihre „Regalnähe“ abgestellt werden.²¹¹

In Bezug auf den Verwendungszweck von Waren bzw. den Nutzen von Dienstleistungen haben die angesprochenen Verkehrskreise häufig recht eindeutige Vorstellungen und Erwartungshaltungen, weshalb Übereinstimmungen darin die Annahme einer gemeinsamen Ursprungs- und Produktverantwortung befördern können.

Für den Verkehr liegt es nämlich nahe, dass sich Hersteller bzw. Erbringer bestimmter Waren/Dienstleistungen auch mit in Zweck bzw. Nutzen nahestehenden Waren/Dienstleistungen befassen, um Erfahrungen, Marktkennnisse und Kundenbeziehungen weitergehend nutzen zu können.²¹⁵

Inhaltlich benachbart ist die ähnlichkeitsbegründende Eigenart, miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren/Dienstleistungen zu sein. Miteinander konkurrieren bzw. in einem Austauschverhältnis stehen Alternativprodukte, von denen das eine oder andere zur Erreichung desselben Zwecks bzw. Nutzens verwendet oder in

Anspruch genommen werden kann (z. B. „Zucker“ und „diätetische Süßungsmittel“²¹⁹).
Einander ergänzen können sich komplementäre Waren, die typischerweise nur zusammen verwendet werden

zw. vervollständigend aufeinander bezogen sind (z. B. „Filterkaffee“ und „Kaffeefilter aus Papier“²²⁰).

Im Hinblick auf Waren/Dienstleistungen mit solchermaßen engen funktionellen Zusammenhängen kann für den Verkehr eine gemeinsame betriebliche Verantwortung auch dann naheliegen, wenn sie – wie in solchen Fällen häufig – nicht an gleichen Fabrikations- bzw. Erbringungsorten hergestellt bzw. erbracht werden. Denn Anbieter werden ihre spezifische Expertise und Marktstellung oftmals dazu nutzen, ihr Portfolio nicht nur auf im Verwendungszweck vergleichbare, sondern auch auf funktionell verwandte Waren/Dienstleistungen zu erstrecken.

Eine Ähnlichkeit unter dem Gesichtspunkt miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Waren wurde daher z. B. bejaht zwischen „Babywindeln“ und „Mitteln zur Körperpflege von Kleinkindern“²²¹, „Sprachlernsoftware“ und „zweisprachigen Wörterbüchern“²²², „Wein“ und „Mineralwasser“²²³ sowie „Tabakerzeugnissen“ und „Raucherartikeln“²²⁴.

Allerdings ist bei der Begründung von Produktähnlichkeit aufgrund funktioneller Ergänzung besondere Vorsicht vor ihrer zu ausufernden Bejahung geboten. Mögen z. B. „Kra

kentransportdienste“ auch üblicherweise mit „Kraftfahrzeugen“ durchgeführt werden, für deren Verwendung stets auch „Reifen“ erforderlich sind, so würde es gleichwohl zu weit führen, deshalb von einer Ähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen auszugehen.

Deswegen hat der BGH hervorgehoben, dass der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren führen darf, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können.²²⁵ Zudem bedarf es eines engen Zu

ammenhangs dergestalt, dass ein Produkt für die Verwendung bzw. Inanspruchnahme des anderen Produkts unentbehrlich oder jedenfalls so wichtig ist, dass hierdurch aus Sicht des Verkehrs die Annahme einer gemeinsamen unternehmerischen Produktverantwortung naheliegend erscheint.²²⁶

Daneben können die (besondere) wirtschaftliche Bedeutung von Waren/Dienstleistungen sowie sonstige Aspekte des Einzelfalls für die Beurteilung der Produktähnlichkeit von Relevanz sein.

Maßgeblich sind, wie aus der eingangs genannten Definition folgt, die Umstände des Einzelfalls, einschließlich der Gegebenheiten im einschlägigen Waren-/Dienstleistungsbereich.

- Teil 2,3 bb(3)

(3) Unbedeutende Aspekte

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen rechtlich ohne Bedeutung ist ihre Zugehörigkeit zur selben oder zu verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation. Zwar werden für die Klasseneinteilung teils ähnliche Gesichtspunkte berücksichtigt wie bei der Prüfung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit im Rahmen der Verwechslungsgefahr (z. B. Zweck oder Material).

Allerdings sind bei der Klasseneinteilung zusätzliche Kriterien insbesondere der Klassifikationssystematik von Bedeutung.²³² Deshalb bestimmen §§ 9 Abs. 3, 14 Abs. 2 S. 2 MarkenG ausdrücklich, dass die Klassen(nicht)zugehörigkeit kein relevantes Beurteilungskriterium darstellt.

Weiterhin kann bei der Beurteilung der Ähnlichkeit nicht berücksichtigt werden, ob untereinander unähnliche Vergleichsprodukte jeweils zu demselben Drittprodukt ähnlich sind.

Ohne Bedeutung ist ferner, wie die Verfahrensbeteiligten ihre Marken im Hinblick auf ihre registermäßig beanspruchten Waren/Dienstleistungen tatsächlich am Markt benutzen.

Deswegen kann der in der Praxis häufige Einwand, die Marken würden sich im Wirtschaftsleben gar nicht begegnen, weil sie in unterschiedlichen Markt- oder Preissegmenten der beanspruchten Waren/Dienstleistungen verwendet würden,²³⁴ auch dann nicht verfangen, wenn die konkrete Gestaltung der Zeichen solche Umstände nahelegt, z. B. durch au

das Luxussegment hinweisende Wortbestandteile des Zeichens. Anderes kann nur gelten, wenn sich dergleichen ausnahmsweise aus der Formulierung der Waren/Dienstleistungsbegriffe im Register ergibt.

Nicht ähnlichkeitsbegründend berücksichtigt werden können ferner bloße Assoziationen, die mit bestimmten Waren/Dienstleistungen verbunden sind²³⁶ oder der Umstand, dass es sich jeweils um Designergegenstände handelt.²³⁷ Auch dass sich Waren bzw. Dienstleistungen im Zusammenhang mit besonderen Marketingstrategien, einschließlich branchenübergreifenden Merchandisings oder Sponsorings, begegnen können, begründet für sich noch keine Ähnlichkeit.²³⁸

(5) DPMA ユーザーフォーラム 2025 講演資料

• 17 頁

(1) Virtuelle Waren

Marken im Metaverse, III. Auswirkungen im Markenrecht (7)

(a) Einträge in Nizza-Klassifikation: Kl. 9: herunterladbare virtuelle Bekleidung

(b) Klassifikationspraxis: Art virtueller Waren benennen ((-) herunterladbare virtuelle Waren aller Art)

digital ≠ virtuell, z.B. kann Digitale Bekleidung auch digitale Gadgets aufweisen

Begriff muss sinnvoll sein, ? bei Materialangabe: virtuelle Möbel in Holzoptik (+), virtuelle

Möbel aus Holz (-), da virtuelle Waren nicht hölzern sind

(2) NFT (non fungible Token)

(a) Klassifikationspraxis: NFTs $\neq$ eigenständige Waren; also: statt Software für Handel mit NFTs => Software für Handel von mit NFTs authentifizierten Dateien
klassifikationsentscheidend ist verknüpfte W/DL als Gegenstand des NFT

• 19 頁 Marken im Metaverse, III. Auswirkungen im Markenrecht (9)

(4) Dienstleistungen in Bezug auf virtuelle Waren/Umgebungen

(a) Klassifikationspraxis: nach Charakter/Zweck der DL, hat sie Auswirkung in realer Welt?
Betrieb virtueller Restaurants dient idR Unterhaltung (Kl 41)

(b) Einträge in Nizza-Klassifikation (exemplarisch): Kl 35: Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf herunterladbare virtuelle Bekleidung
Kl 42: Hosting von Software-Plattformen für Arbeitskollaborationen in virtuellen Umgebungen

(c) Weitere Einträge in eKDB/HDB z.B.: Kl 36: Überweisungsdienste für virtuelle Währung;
Kl 42: Entwicklung von Software für die virtuelle Realität

• 23 頁 3. Markenkollisionen

Marken im Metaverse, III. Auswirkungen im Markenrecht (13)

von Marken für reale/virtuelle Güter, v.a. Warenähnlichkeit (z. B. realer und virtueller Jacke)

Überschneidung des Verkehrskreises von realer und virtueller Jacke? (oft unbeachtet)
Aufmerksamkeit des Verkehrs?

o reale Güter: in der Regel durchschnittlich

o virtuelle Güter: jetzt wohl noch höher wegen hoher Voraussetzungen des Konsums NFT-zertifizierter Güter (Geld -> Krypto + Erwerb via Plattform)

Warenähnlichkeit anhand Kriterien Vertriebsweg, Verwendungszweck, Beschaffenheit plausibel und damit auch Verwechslungsgefahr/-schutz möglich

Bekanntheitsschutz bei bekannten Marken wegen anderer Maßstäbe erst recht denkbar

6. フランス

(1) フランス知的財産法典

・ 第 L711-3 条

Article L711-3

I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure :

- a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
- b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;

・ 第 L712-2 条

Article L712-2

La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat.

Pour bénéficier d'une date de dépôt, elle doit comporter notamment la représentation de la marque, l'énumération des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'identification du demandeur et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance de dépôt.

・ 第 L712-4 条

Article L712-4

Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :

- 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;
- 2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ;
- 3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- 5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son

enregistrement ultérieur ;

6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;

7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3.

• 第 L712-4-1 条

Article L712-4-1

Peuvent former opposition sur le fondement d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :

1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 712-4 ;

2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 712-4, sauf stipulation contraire du contrat ;

3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l'article L. 712-4 ;

4° Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4° de l'article L. 712-4 ;

5° Toute personne agissant au titre du 4° de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;

6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° de l'article L. 712-4, est autorisée à exercer les droits découlant de l'indication géographique concernée et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;

7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale au titre du 5° de l'article L. 712-4 dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination, ou au titre du 6° du même article ;

8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 7° de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;

9° Le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant, en application du III de l'article L. 711-3.

• 第 L712-5 条

Article L712-5

Modifié par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 4

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par le même décret, qui court à compter de la date de fin de cette phase

d'instruction.

• 第 L713-2 条

Article L713-2

Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

• 第 L713-3 条

Article L713-3

Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

• 第 L713-5 条

Article L713-5

Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;

3° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice.

• 第 L716-5 条

Article L716-5

I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle :

1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;

2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.

II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :

1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ;

2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

(2) フランス知的財産法典

・第 R712-3-1 条

Article R712-3-1

Les produits et les services sont désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection. Les produits et les services sont classés conformément au système établi par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957.

L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme.

L'appartenance des produits ou services à une même classe ou à des classes différentes est sans incidence sur l'appréciation de leurs identité ou similarité.

Les modalités de désignation et de classification des produits ou services sont précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

・ 第 R712-10 条

Article R712-10

Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;

2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des 1° à 10° de l'article L. 711-2 ;

3° Que, le cas échéant, la marque ne peut être refusée à l'enregistrement en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.

・ 第 R712-11 条

Article R712-11

1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10, notification motivée en est faite au déposant.

Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut.

A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.

La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

(3) 異議申立ガイドライン

・ Section B, Chapitre 1, 2

2. Risque de confusion entre les marques

Le risque de confusion doit être démontré par l'opposant dans les cas suivants :

Soit le signe contesté est identique à la marque antérieure et les produits et services de chacune des marques sont similaires.

Soit le signe contesté est similaire à la marque antérieure et les produits et services de chacune des marques sont identiques ou similaires.

(Sur la comparaison des produits et services, cf. 3 ; sur la comparaison des signes, cf.4).

Ce risque de confusion s'apprécie globalement, en fonction de tous les facteurs pertinents fixés par la jurisprudence, notamment par les trois arrêts ci-contre.

Il n'est pas nécessaire de démontrer qu'une confusion s'est réellement produite pour que l'atteinte soit sanctionnée. Il convient, en effet, de rechercher si un risque de confusion est possible dans l'esprit d'un consommateur virtuel de référence (2.1).

L'appréciation du risque de confusion implique une interdépendance entre la comparaison des produits et services et celle des signes (2.2), et la prise en compte du caractère distinctif

de la marque antérieure (2.3).

A cet égard, le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. (CJCE 29 septembre 1998, Sté CANON, C-39/97), cf. Section B, chapitre 1, 2.3)

- Section B, Chapitre 1, 2.1

Article 1er de la décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 du directeur général de l'INPI :
« La formation d'une opposition à enregistrement d'une marque, ainsi que les échanges subséquents, réalisés par l'opposant ou par le titulaire de la marque contestée ou leurs mandataires, s'effectuent sous forme électronique sur le site Internet de l'INPI via le portail électronique dédié ».

L'opposition doit donc être exclusivement formée par voie électronique via l'espace e-procédure accessible sur le site www.inpi.fr, tous les jours, 24 heures sur 24, au moyen d'un protocole de communication sécurisé : après avoir accédé au portail de l'opposition, il convient de cliquer sur « Accéder à la nouvelle procédure ».

Aucune confirmation sous forme papier n'est possible, seuls les fichiers électroniques de l'opposition faisant foi.

En cas de défaillance du service électronique l'opposition peut être réalisée par l'envoi d'une télécopie, à condition d'être régularisée par voie électronique dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la télécopie. Le numéro de télécopieur à utiliser est exclusivement le 01 56 65 86 00.

La date de réception des pièces reçues électroniquement est celle de leur réception par télécopie, sous réserve de leur stricte identité.

- Section B, Chapitre 1, 2.1.1

2.1.1 Le consommateur français d'attention et de culture moyennes

L'INPI doit ainsi identifier le consommateur moyen des produits et services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Les analyses de spécialistes (telles que des analyses de linguistes, d'orthophonistes ou de consultants dans des domaines spécifiques) sont donc inopérantes.

Ce consommateur n'est pas particulièrement averti, sauf si la technicité ou la spécificité des produits et services en cause l'implique.

Le consommateur de référence est celui qui habite sur le territoire français, où la marque est protégée. En effet, l'enregistrement d'une marque devant l'INPI concerne le territoire national dans sa globalité. L'INPI ne peut donc pas prendre en considération des spécificités locales ou régionales.

Ce consommateur possède des notions de langues étrangères et pourra traduire des termes étrangers s'ils font partie du langage de base ou s'ils sont proches de leurs équivalents en langue française.

A titre d'exemple, les dénominations AMOR et AMOROSO ont été considérées comme faisant respectivement référence au terme "amour" et à l'adjectif "amoureux", le consommateur français d'attention moyenne, même peu familiarisé avec la langue espagnole ou italienne, étant apte à percevoir ces significations compte tenu de la proximité de ces termes avec leurs équivalents français (Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2012, Mme K, RG 2011/02140, M20120016).

Concernant la prononciation de signes en langue étrangère, le consommateur français aura tendance à les prononcer selon les règles de prononciation française.

Toutefois, il convient de prendre en compte le marché concerné. Ainsi, si, dans un secteur d'activité, le consommateur est régulièrement confronté à une langue étrangère, il sera susceptible de prononcer la marque selon les règles de prononciation de cette langue.

- Section B, Chapitre 1, 2.1.2

2.1.2 L'attention du consommateur en fonction du marché concerné

L'appréciation du risque de confusion implique de prendre en compte le secteur des produits et services en cause.

Ainsi, face à des produits de consommation courante et de prix moyen pouvant être commercialisés dans la grande distribution, le consommateur ne fait pas preuve d'une attention particulière.

Il est en revanche plus attentif lorsqu'il achète des produits et services d'un coût et/ou d'une technicité élevés.

En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, bien que s'agissant d'un marché spécifique, il est constant que le risque de confusion entre les marques s'apprécie tant au regard des professionnels de santé particulièrement avisés, qu'au regard du consommateur final d'attention moyenne.

- Section B, Chapitre 1, 2.1.3

2.1.3. Le souvenir imparfait du signe

Le consommateur d'attention moyenne perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

En outre, il n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire.

En effet, il n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux ni à l'oreille dans des temps rapprochés et conserve en mémoire un souvenir général de la marque antérieure.

- Section B, Chapitre 1, 3.3

3.3 Similarité des produits et services

La notion de similarité des produits et/ou services a été explicitée par la Cour de justice dans l'arrêt Canon (CJCE, 29 sept. 1998, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc, Aff. C-39/97). La Cour a en effet rappelé qu'il convenait « de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services.

Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ».

Il ne s'agit là que d'une liste de facteurs donnés à titre indicatif, sans aucune hiérarchie entre ces critères. Ainsi, il est constant que des produits et/ou services sont similaires lorsqu'ils peuvent être attribués par le consommateur à une même origine commerciale, en raison de leur appartenance à une même catégorie générale, ou en raison de leur nature, objet, fonction, destination, clientèle, circuits de distribution communs (faisceau de caractéristiques communes), ou en raison d'un lien de complémentarité.

- Section B, Chapitre 1, 3.3.2

3.3.2 La complémentarité

Des produits et/ou services peuvent également être similaires en raison de leur caractère complémentaire. La complémentarité est de nature à engendrer, à elle seule, un risque de confusion dans l'esprit du public, et ce en dépit de caractéristiques distinctes que les produits et services peuvent présenter par ailleurs, à savoir des nature, fonction et/ou destination différentes. L'opposant doit démontrer l'existence d'un lien étroit et non seulement accessoire entre les produits et/ou services, les uns étant indispensables ou suffisamment importants pour l'usage des autres pour que le consommateur commette une erreur sur leur origine (TPICE 22 janvier 2009 EASYHOTEL). La relation de complémentarité peut être reconnue si des services désignés dans l'une des marques ont pour objet des produits figurant dans le libellé de l'autre marque.

En revanche, si un produit présente une multitude d'applications et ne se limite pas à permettre l'utilisation d'un autre produit ou le fonctionnement d'un service, le lien de complémentarité ne pourra être retenu.

Exemple : les «services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique» de la demande d'enregistrement ne sont pas complémentaires aux « logiciels » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n'ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ne sont que des moyens techniques utilisés à des fins multiples et ne sont pas exclusivement dédiés à la prestation des premiers.

(4) 登録手続ガイドライン

- Section C, Chapter 1, 6.3

6.3. Outils d'aide à la classification

Bien que la responsabilité du contenu de la formulation et de la classification de la liste des produits et/ou services incombe au déposant, l'Institut met à disposition différents outils destinés à l'aider :

Une « version simplifiée » de la classification de Nice, consultable sur le site de l'INPI.

Cette version consiste en un aperçu des intitulés de produits et services pré-approuvés par

l'INPI et qui, à ce titre, ne feront pas l'objet de plus amples examens.

Dans le formulaire interactif, les produits et services figurant dans cet aperçu seront directement proposés au déposant afin de simplifier la procédure ;

La classification de Nice en version intégrale, accessible sur le site de l'OMPI ;

La base de données harmonisée des produits et des services « TM Class » utilisée par l'ensemble des offices de propriété industrielle de l'Union européenne, qui propose une classification rapide et simple des produits et services.

Elle contient aujourd'hui environ 65 000 entrées pré-approuvées par les offices, dont l'INPI, et constitue l'outil d'aide à la classification le plus complet.

Dans le formulaire interactif, un moteur de recherche des termes est directement proposé au déposant afin de simplifier la procédure.

Le « Gestionnaire des produits et services de Madrid », proposé par l'OMPI.

S'il constitue un outil susceptible d'aider le déposant dans sa recherche de certains libellés de produits et services et de donner une indication sur les classes auxquelles ils appartiennent, les produits et services listés dans ce gestionnaire ne sont pas tous acceptés par l'INPI en ce qu'ils ne répondent pas systématiquement à l'exigence de clarté et de précision précitée.

- Section C, Chapter 1, 6.4.1

6.4.1. Exigence de clarté et de précision

Les produits et/ou services pour lesquels la protection est demandée doivent être identifiés par le déposant avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, d'en déterminer l'étendue (Cour de Justice de l'Union Européenne, 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, aff. C-307/10, décision « IP Translator », point 49).

Il doit être considéré qu'un libellé de produits ou de services est suffisamment clair et précis s'il permet à lui seul de délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante.

En pratique, l'énumération des produits et services peut résulter soit de la désignation individuelle de chacun de ces produits ou services (par exemple, « shampoings », « tournevis » ...), soit de l'énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent (par exemple, « cosmétiques », « machines-outils » ...).

En outre, dans la mesure du possible, les différents produits et/ou services doivent être séparés par un point-virgule afin d'éviter toute ambiguïté quant à la portée de la protection revendiquée dans le dépôt.

Si la rédaction du libellé des produits et/ou services revendiqués ne permet pas de délimiter avec certitude l'étendue de la protection, notamment parce que les termes énoncés revêtent plusieurs définitions ou sont susceptibles de désigner des produits ou services distincts, le libellé sera considéré comme manquant de clarté et de précision.

L'exigence de clarté et de précision concerne l'ensemble des produits et services inclus dans la demande, raison pour laquelle chaque libellé est analysé individuellement par les services de l'Institut.

- Section C, Chapter 2, A, 2.1.2

2.1.2. Notification d'irrégularité « classique »

La notification dite classique est une notification par laquelle l'INPI identifie les différentes irrégularités affectant la demande d'enregistrement et invite le déposant ou son mandataire à procéder à sa régularisation, en lui indiquant, dans la mesure du possible, comment le faire.

À la suite d'une notification, le déposant peut soit régulariser son dossier, soit contester en tout ou partie les irrégularités soulevées s'il estime la position de l'INPI non fondée en droit. La régularisation consiste généralement à fournir d'éventuelles informations (qualité de signataire, forme juridique, etc.), pièces manquantes (pouvoirs, etc.) ou à modifier le libellé des produits et services sur l'espace e-procédures.

Sans réponse du déposant dans un délai d'un mois après réception de la notification, une décision de rejet partiel ou total sera rendue.

Les délais pour répondre à la notification d'irrégularité sont prorogeables, sur simple demande écrite du déposant avant l'expiration du délai.

En cas de prolongation, le délai total pour répondre ne peut excéder 4 mois.

- Si le déposant propose une régularisation de son dépôt :

Si la proposition de régularisation permet de lever l'ensemble des irrégularités émises, les préparatifs d'enregistrement de la marque sont alors engagés, sous réserve que celle-ci soit également régulière sur le fond.

Dans le cas où les éléments transmis ou proposés par le déposant s'avèrent insuffisants ou font apparaître de nouvelles irrégularités, une nouvelle notification lui est adressée.

Un nouveau délai est alors imparti dans la notification pour procéder à la régularisation de la demande ou pour contester les irrégularités soulevées.

Il convient de préciser qu'aucune régularisation ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

Ainsi, le déposant ne pourra notamment ni modifier le signe constituant la marque, ni ajouter des produits et/ou des services à son libellé, sauf s'il s'agit de préciser des termes jugés trop vagues par l'Institut à l'occasion de l'examen de régularité des produits et services revendiqués.

- Si le déposant conteste la notification :

Soit l'INPI souscrit aux arguments du déposant et lève l'objection portant sur la forme du dépôt : les préparatifs d'enregistrement de la marque sans modification sont alors engagés, sous réserve que celle-ci soit également régulière sur le fond.

Soit l'INPI maintient sa position et émet un projet de décision de rejet partiel ou total, ouvrant un nouveau délai de réponse imparti dans la notification.

Si le déposant conteste une nouvelle fois le projet de décision et que l'INPI souscrit à ses arguments et par conséquent lève l'objection, les préparatifs d'enregistrement de la marque sans modification sont alors engagés, sous réserve de sa régularité sur le fond (voir infra).

(5) 商標ガイドライン

• Part B, Section 3, 4.4, 4.4.1

4.4.1 Virtual goods

Virtual goods refers to non-physical items intended to be used in the course of trade in online or virtual environments.

They could, for instance:

merely depict real-world goods (e.g. virtual fruit – a digital image of a piece of fruit to make a supermarket in an online game appear more realistic);

depict and emulate the functions of real-world goods (e.g. virtual fruit – a digital image of a piece of fruit that is somehow ‘eaten’ by an avatar);

represent objects with no equivalent in the real world (e.g. virtual time machines).

The term virtual goods by itself lacks clarity and precision and will not be accepted for classification purposes unless the goods or type of goods are specified (e.g. virtual goods, namely, virtual clothing).

The same principles apply as those for specifying the subject matter of retail services in Class 35. Thus, it is sufficient to indicate the type of goods instead of listing individual goods (e.g. instead of virtual lipstick, virtual mascara, virtual eyeliner, the applicant can simply apply for virtual cosmetics).

This avoids long lists.

Irrespective of the type of goods they denote, specific virtual goods in essence consist of digital content, and are therefore proper to Class 9, and not to the class of the corresponding real-world goods.

For instance, virtual clothing belongs to Class 9, and not to Class 25 1.

Moreover, for classification purposes, although most virtual goods emulate the core characteristics or functions of their real-world counterparts, this does not mean that they have the same nature, function or purpose.

Virtual clothing in Class 9 may be used to ‘dress’ an avatar (applying a digital image of clothing to it) but it does not have the same purpose as real-life clothing in Class 25 (i.e. garments normally used by people to cover their bodies).

The requirements of clarity and precision do not require that virtual goods (e.g. virtual clothing) specify the digital form in which they appear (e.g. digital files, downloadable software etc.).

This level of detail is not needed for the competent authorities and economic operators to comprehend the goods in question.

Therefore, terms without this specification will be accepted.

For virtual goods related to geographical indications, see the Guidelines 4.3.6. Geographical indications in lists of goods and services.

7. スイス

(1) 商標及び原産地表示の保護に関する連邦法

・第3条

Art. 3 Relative grounds for refusal 1 Also excluded from trade mark protection are signs that are: a. identical to an earlier trade mark and are intended for the same goods or services; b. identical to an earlier trade mark and intended for similar goods or services such that a likelihood of confusion results. c. similar to an earlier trade mark and intended for the same or similar goods or services such that a likelihood of confusion results. 2 An earlier trade mark is: a. a filed or registered trade mark that gives rise to a right of priority under this Act (Art. 6-8). b. a trade mark that is well known in Switzerland within the meaning of Article 6bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20 March 1883 (Paris Convention)⁴ at the time of filing the sign referred to in paragraph 1. 3 The grounds for refusal under this Article may only be invoked by the proprietor of the earlier trade mark.

・第13条

13 Ausschliessliches Recht Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. 2 Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere: a. das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen; b. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern; c. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen; d. unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen;¹³ e. das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen. 2bis Die Ansprüche nach Absatz 2 Buchstabe d stehen dem Markeninhaber auch dann zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt.¹⁴ 3 Die Ansprüche nach diesem Artikel stehen dem Markeninhaber auch gegenüber Nutzungsberechtigten nach Artikel 4 zu.¹

・第28条

Art. 28 Hinterlegung

1 Jede Person kann eine Marke hinterlegen.

2 Für die Hinterlegung sind beim IGE einzureichen: a. das Eintragungsgesuch mit Angabe des Namens oder der Firma des Hinterlegers; b. die Wiedergabe der Marke; c. das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird.

3 Für die Hinterlegung müssen die in der Verordnung dafür vorgesehenen Gebühren bezahlt werden.²⁴

・ 第 29 条

Art. 29 Date of filing

1 A trade mark is considered to have been filed once the documents referred to in Article 28 paragraph 2 have been submitted.

2 If, after filing an application, a trade mark is replaced or essential elements of it are modified or if the list of goods or services is extended, then the date of filing is considered to be the day on which those modifications were submitted.

・ 第 30 条

Art. 30 Decision and registration

1 The IPI shall dismiss an application for registration if it does not fulfil the requirements of Article 28 paragraph 2.

2 It shall reject the application for registration if: a. it does not fulfil the formal requirements laid down in this Act or in the Ordinance; b. the prescribed fees have not been paid; c. absolute grounds for refusal exist; d. the guarantee or collective mark does not fulfil the requirements of Articles 21–23. e. the geographical mark does not fulfil the requirements of Articles 27a –27c. 3 It shall register the trade mark if no grounds for refusal exist.

・ 第 31 条

31 Widerspruch 1 Der Inhaber einer älteren

Marke kann gestützt auf Artikel 3 Absatz 1 gegen die Eintragung Widerspruch erheben. 1bis Er kann keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer geografischen Marke erheben.²⁷

2 Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

(2) 商標及び原産地表示の保護に関する規則

・ 第 11 条

Art. 11 List of goods and services

The goods and services for which the trade mark is claimed must be precisely named and the class number under the Nice Agreement of 15 June 1957 concerning the International Classification of Goods and Services (The Nice Classification) must be provided.

(3) 商標に係る事項に関するガイドライン

・ Teil 1, 5.5.1.1

5.5.1.1 Verfahren mit nur einer

Partei Wenn nur eine Partei am Verfahren beteiligt ist (z.B. Gesuch um Eintragung einer Marke), setzt das IGE in der Regel zweimonatige Fristen an. Für eine Antwort auf eine vorläufige Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung aus absoluten Schutzverweigerungsgründen beträgt die Frist jedoch fünf Monate.

- Teil 2, 3.7

3.7 Änderung der Marke – Datumsverschiebung

Die Änderung des Zeichens führt gemäss Art. 29 Abs. 2 MSchG zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums, wenn:

- * das Zeichen durch ein anderes ersetzt wird, einschliesslich Änderungen des Markentyps und der Markenart;
- * das Zeichen in wesentlichen Teilen geändert wird, z.B. wenn es durch die vorgenommene Änderung erst eintragungsfähig wird²² oder wenn ein den Gesamteindruck des Zeichens wesentlich beeinflussender Zeichenteil entfernt, hinzugefügt oder geändert wird;
- * der Schutzzumfang des Zeichens durch die Änderung vergrössert wird, z.B. durch Verzicht auf einen Farbanspruch oder durch Erweiterung der Waren- und Dienstleistungsliste (was nicht einer Ausformulierung von bereits verwendeten Begriffen oder einer Umklassierung falsch klassierter Waren und Dienstleistungen gleichzusetzen ist). Neues Hinterlegungsdatum ist das Datum des Poststempels der entsprechenden Eingabe oder das Datum, an welchem die Zeichenänderung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch auf dem Inform tiksystem des IGE eintrifft (vgl. Ziff. 2.2, S. 61).

- Teil 2, 4.1

4.1 Rechtliche Grundlagen

Fehlt bei einem Eintragungsgesuch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, wird dies im Rahmen der Eingangsprüfung beanstandet (Art. 15 MSchV i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG) und dem Gesuch wird kein Hinterlegungsdatum zugewiesen. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG).

Sind lediglich die Klassennummern angegeben, wird angenommen, dass der Hinterleger die zum Zeitpunkt der Hinterlegung in der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe der Klassenüberschriften der betr. Klassen beansprucht. Sind die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht präzise bezeichnet, fordert das IGE den Hinterleger auf, diese zu präzisieren.

Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, weist das IGE das Gesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 11 MSchV).²⁶ Nach Möglichkeit unterbreitet das IGE Präzisierungsvorschläge. Dies unter der Voraussetzung, dass der Sinn der ursprünglichen Formulierung bestimmt werden kann.

Die Verantwortung für die rechtsgenügli che Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses verbleibt jedoch immer beim Hinterleger.²⁷ Ebenfalls in der Verantwortung des Hinterlegers liegt, ob es sich bei de

dem IGE unterbreiteten Formulierung wirklich um eine Präzisierung der ursprünglichen Formulierung handelt. Stellt die neue Formulierung nämlich eine Erweiterung des ursprünglichen Wortlauts dar, kommt es zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).

• Teil 2, 4.16.1)

4.16.1 Virtuelle Waren

Virtuelle Waren sind nicht-physische Gegenstände, welche in virtuellen Umgebungen verwendet werden. Sie bestehen im Wesentlichen aus digitalen Inhalten, weswegen sie wie alle anderen herunterladbaren digitalen Waren in Klasse 9 und nicht in der Klasse der entsprechenden physischen Waren zu klassieren sind. Der Begriff virtuelle Waren als solcher ist jedoch zu wenig präzise für eine Klassierung. Zudem drängt sich auch zwecks Begrenzung des Schutzzumfangs die Spezifizierung der Waren auf. Als Beispiel für die Klassierung dieser Waren wurde in die alphabetische Liste der Version 2024 der 12. Auflage der Nizza-Klassifikation in Klasse 9 der Begriff «herunterladbare virtuelle Bekleidung» aufgenommen. Für die korrekte Klassierung einer virtuellen Ware muss kumulativ folgendes erfüllt sein:

* Damit klargestellt wird, dass es sich effektiv um eine Ware und nicht um eine Dienstleistung handelt, muss die Ware mit dem Zusatz «herunterladbar» ergänzt werden.

* Die Ware muss präzise genannt werden. Es gelten die gleichen Kriterien wie für die Klassierung der entsprechenden physischen Waren.⁴¹ Eine Formulierung wie «herunterladbare virtuelle Waren im Bereich xy» wird auch in dieser Konstellation nicht akzeptiert. Beispiele für zulässige Formulierungen in Klasse 9:

* «herunterladbare virtuelle Bekleidung»

* «herunterladbare virtuelle Spielwaren»

* «herunterladbare virtuelle Baumaterialie»

• Teil 2, 4.16.3)

4.16.3 Dienstleistungen in virtuellen Umgebungen

Das Mittel, mit dem eine Dienstleistung erbracht wird, hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Klassifizierung der Dienstleistung. Finanzberatung wird beispielsweise in Klasse 36 eingeordnet, unabhängig davon, ob die Erbringung der Dienstleistung persönlich, telefonisch, online oder in einer virtuellen Umgebung erfolgt. Diese Anmerkung gilt jedoch nicht, wenn sich der Zweck oder das Ergebnis einer Dienstleistung aufgrund des Mittels oder 84 Teil 2 – Markeneintragungsverfahren des Ortes⁴² ihrer Erbringung ändert.

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn bestimmte Dienstleistungen in einer virtuellen Umgebung erbracht werden. So beinhalten der Klasse 39 zugeordnete Transportdienstleistungen die Beförderung von Waren oder Personen von einem physischen Ort zu einem anderen. In einer virtuellen Umgebung haben diese Dienstleistungen jedoch nicht denselben Zweck oder dasselbe Ergebnis und müssen für eine entsprechende

Klassifizierung erläutert werden, z.B. «in virtuellen Umgebungen simulierte Reisedienstleistungen zu Un

erhaltungszwecken» (Kl. 41).⁴³ Nebst den Transportdienstleistungen trifft dies beispielsweise auch auf Verpflegungsdienstleistungen zu. Diese dienen der Ernährung einer physischen Person, was in einer virtuellen Umgebung nicht möglich ist.

Ähnlich verhält es sich bei der Materialbearbeitung. Diese Dienstleistung der Klasse 40 bezieht sich auf die Bearbeitung physischer Objekte. Wenn jedoch in einer virtuellen Umgebung scheinbar Material bearbeitet, z.B. Holz zersägt wird, verändert sich keine physische Ware,

sondern nur das Abbild der bearbeiteten Ware. Somit wird in einer virtuellen Umgebung die Dienstleistung nur simuliert und dies erfüllt einen anderen Zweck als in der physischen Welt, etwa einen unterhaltenden, bildenden oder einen Werbe-Zweck. Die Dienstleistungen müssen folglich entsprechend ausformuliert und klassiert werden. Beispiele für zulässige Formulierungen:

- * Kl. 41: «in virtuellen Umgebungen bereitgestellte Unterhaltungsdienstleistungen bezüglich Materialbearbeitung»

- * Kl. 41: «in virtuellen Umgebungen bereitgestellte Ausbildungsdienstleistungen bezüglich Materialbearbeitung»

- * Kl. 41: «in virtuellen Umgebungen simulierte Verpflegungsdienstleistungen zu Unterhaltungszwecken»

- * Kl. 35: «in virtuellen Umgebungen simulierte Verpflegungsdienstleistungen zu Werbezwecken» Daneben gibt es diverse weitere Dienstleistungen, die in virtuellen Umgebungen erbracht und auch entsprechend klassiert werden können. Beispiele für zulässige Formulierungen:

- * Kl. 35: «Marketing durch Produktplatzierung für Dritte in virtuellen Umgebungen»

- * Kl. 36: «in virtuellen Umgebungen erbrachtes Online-Banking»

- * Kl. 38: «Bereitstellung von Chatrooms in virtuellen Umgebungen»

- * Kl. 41: «in virtuellen Umgebungen bereitgestellte Unterhaltungsdienstleistungen»

In Bezug auf Beratungs- und Informationsdienstleistungen, welche in virtuellen Umgebungen erbracht werden, gelten die Kriterien der Allgemeinen Anmerkungen der Nizza-Klassifikation, siehe Ziff. 4.2 vorne. Schliesslich ist zu beachten, dass der Begriff «virtuelle Umgebungen» international der bevorzugte Begriff ist, in der Schweiz jedoch auch Begriffe wie «virtuelle Welten» oder «Metaverse» als Synonyme verwendet werden können.

• Teil 2, 4.18

4.18 Klassifikationshilfsmittel

Die Verantwortung für Inhalt und Formulierung der Waren- und Dienstleistungsliste obliegt dem Hinterleger, denn anhand dieser bestimmt sich das Schutzobjekt seiner Marke. Hingegen bietet das IGE im Zusammenhang mit Fragen bezüglich der Klassifikation und Formulierung von Waren oder Dienstleistungen die folgenden Hilfsmittel an:

- Auf der Website des IGE befindet sich der Link zur in vier Sprachen (Deutsch, Französisch,

Italienisch und Englisch) geführten sog. «Klassifikationshilfe», einer Datenbank, die sowohl die Suche nach einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffen, nach den Oberbegriffen der Klassenüberschriften wie auch die Prüfung vollständiger bestehender Listen auf ihre Konformität mit den Einträgen in der Datenbank des IGE und der OMPI sowie den darin integrierten Begriffen aus der Nizza-Klassifikation erlaubt (<http://wdl.ipi.ch>)(<http://wdl.ipi.ch>). Dieses Instrument ist in die elektronische Markenmeldung (<https://etrademark.ige.ch>)(<https://etrademark.ige.ch>) integriert und kann beim Ausfüllen des Formulars eingesetzt werden. Die Klassifikationshilfe übersetzt auch einzelne Begriffe oder ganze Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse. Die in der Klassifikationshilfe enthaltenen Begriffe wurden in enger Zusammenarbeit mit der OMPI validiert. Daher besteht zwischen den Datenbanken der OMPI und des IGE ein sehr hoher Übereinstimmungsgrad. Die mithilfe der Klassifikationshilfe auf Französisch übersetzten Begriffe entsprechen damit grundsätzlich der OMPI-Praxis und sollten im Rahmen einer internationalen Registrierung nicht mehr vonseiten der OMPI beanstandet werden.

– Die Hinterleger können mit dem IGE eine Standardliste von Waren und Dienstleistungen erarbeiten. Sämtliche Begriffe aus gutgeheissenen Standardlisten werden in die Klassifikationshilfe aufgenommen. Zukünftige Gesuche, welche ausschliesslich die Standardliste oder Teile davon verwenden, werden unter dem Aspekt der Klassifikation als unproblematisch erkannt.

– Das IGE betreibt die E-Mail-Adresse wdl@ipi.ch für Anfragen im Zusammenhang mit der Klassierung und Formulierung von Waren und Dienstleistungen. Dieses Angebot versteht sich als Hilfestellung bei der Klassierung von spezifischen, schwierig einzuteilenden Waren oder Dienstleistungen. Nicht unter dieses Angebot fällt jedoch die Anfertigung von Übersetzungen ganzer Listen (z.B. aus dem Englischen ins Deutsche oder Französische). Auch die (Vor-)Prüfung einer ganzen Waren- und Dienstleistungsliste ist von diesem Angebot ausgenommen, denn die formelle Prüfung bzw. die Prüfung der Waren- und Dienstleistungsliste ist eine Arbeit, die erst im Rahmen der Markenprüfung erledigt und mit der Bezahlung der Hinterlegungsgebühr abgegolten wird.

• Teil 6, 6.1

6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit

Die nachstehend dargelegten Prüfungsgrundsätze entsprechen der im EUIPN-Konvergenzprogramm vereinbarten Praxis zur «Vergleich von Waren und Dienstleistungen: Behandlung von Begriffen, denen es an Klarheit und Eindeutigkeit mangelt, und gemeinsame Auslegung der CANON-Kriterien und anderer Faktoren» (CP15).¹⁶⁴ Es ist daher möglich, sich auf die Kriterien dieser gemeinsamen Praxis zu berufen, wobei zu beachten ist, dass diese Praxis manchmal eine andere Terminologie verwendet.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren und/oder Dienstleistungen würden aus ein und demselben Unternehmen

stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt.¹⁶⁵ Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt.¹⁶⁶

Massgebend für die Beurteilung sind ausschliesslich die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke enthaltenen und nicht die aktuell mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Der tatsächliche oder beabsichtigte Gebrauch der Marke auf dem Markt ist irrelevant.¹⁶⁷ Erhebt der Widerspruchsgegner jedoch form- und fristgerecht die Einrede des Nichtgebrauchs, sind nur diejenigen Waren und Dienstleistungen massgebend, für welche der Widersprechende den Gebrauch der Marke glaubhaft gemacht hat.¹⁶⁸ In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können.¹⁶⁹ Dabei ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip).¹⁷⁰ In einem ersten Schritt ist daher zu bestimmen, welche Bedeutung den Waren und Dienstleistungen zukommt und welche Waren und Dienstleistungen effektiv unter diese Begriffe fallen (vgl. Teil 2, Ziff. 4.6, S. 78).

Eine fehlende Gleichartigkeit lässt sich nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke kompensieren, ansonsten das markenrechtliche Spezialitätsprinzip ausgehebelt würde.¹⁷¹ Eine Ausnahme von Letzterem wird lediglich bei der berühmten Marke gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3 MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann.

• Teil 6, 6.1.1.1

6.1.1.1 Indizien für die Warengleichartigkeit Substituierbarkeit: Waren können dann gleichartig sein, wenn sie aufgrund ihres Verwendungszwecks, ihrer Eigenschaften und ihrer Preislage als «austauschbar» gelten.¹⁵⁰ Gleiche Technologien und gleiche Zweckbestimmung: Waren sind gleichartig, wenn dahinter das gleiche Know-how in der Herstellung vermutet werden kann.¹⁵¹

Hauptware/Zubehör: Ergänzendes Zubehör wird häufig auch vom Hersteller der Hauptware angeboten. Bildet eine Ware eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes, ist dies ein Indiz für Gleichartigkeit.¹⁵² Gleiche Vertriebskanäle¹⁵³: Massgebend können hier nicht Grossverteiler sein, weil diese heute fast alle denkbaren Waren anbieten.¹⁵⁴ Hingegen kann der Verkauf von Waren in Spezialgeschäften zusammen mit anderen Indizien durchaus in Betracht gezogen werden.

• Teil 6, 6.1.1.2

6.1.1.2 Indizien gegen die Warengleichartigkeit Unterschiedliche Abnehmerkreise: Richten sich die Waren an unterschiedliche Abnehmer, ist eine Gleichartigkeit i.d.R. zu verneinen.¹⁷⁹ Getrennte Vertriebskanäle sprechen für ein unterschiedliches Herstellungs-

Know-how und somit häufig für fehlende Gleichartigkeit.¹⁸⁰ Zwischen Hauptware und Bestandteilen besteht meistens keine Gleichartigkeit.¹⁸¹ Dies gilt insbesondere bei komplexen Produkten. Rohstoffe und Zwischenprodukte sind in aller Regel nicht gleichartig zur Fertigware.¹⁸² Eine Ausnahme kann sich ergeben, wenn die Rohstoffe für die Qualität der Fertigprodukte aus der Sicht des Publikums eine derart wesentliche Bedeutung haben, dass sie unweigerlich demselben Markeninhaber zugeschrieben werden.

- Teil 6, 6.1.2

6.1.2 Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen

Für die Annahme gleichartiger Dienstleistungen sprechen u.a. Übereinstimmungen zwischen dem Verwendungszweck der Dienstleistungen, dem Fachwissen und dem Abnehmerkreis.¹⁸⁴ Es geht um die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung bzw., ob die Abnehmer die Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen.¹⁸⁵ Bloss thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht. Auch verfügen Dienstleistungen oft zwangsläufig über gewisse Berührungspunkte, ohne deswegen, im Sinne einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft, als gleichartig wahrgenommen zu werden. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen.

- Teil 6, 6.1.3

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen.¹⁸⁷ Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt.¹⁸⁸ Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein, zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen.¹⁸⁹ So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service après vente»).¹⁹⁰ Auch zwischen dem Entwurf und Entwickeln von Computerhardware und Software in Klasse 42 einerseits und Computerhardware und Software der Klasse 9 andererseits besteht Gleichartigkeit, da es sich bei Letzteren um komplexe technische Systeme handelt, die sowohl für den kundenspezifischen Einsatz wie auch für den Massengebrauch vorab entwickelt werden müssen und bisweilen umfangreiche Anpassungs- und Parametrierungsarbeiten mit sich bringen, weshalb eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint.¹⁹¹ Allen diesen Fallgruppen gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren

und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht.¹⁹²

Die Gleichartigkeit zwischen einer Ware und einer Dienstleistung ist nicht bereits deshalb zu bejahen, weil die Ware bei der Dienstleistungserbringung zum Einsatz kommt. Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden.¹⁹³ Die sog. Hilfswaren oder auch Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht werden, gehören nicht dazu.

(4) スイス連邦知的財産庁からの最新情報ニュースレター 2024年11月28日

Prüfungskriterien zur Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen, die in einer virtuellen Umgebung angeboten werden Waren und Dienstleistungen, die virtuell angeboten werden, gehören grundsätzlich nicht zur gleichen Klasse wie ihre Entsprechungen in der realen Welt. Dennoch bestehen zahlreiche Berührungspunkte zwischen dem Gebrauch einer Marke in virtuellen und realen Umgebungen. In gewissen Situationen ist es daher gerechtfertigt, dass der Inhaber einer für reale Waren und Dienstleistungen eingetragenen Marke die Möglichkeit hat, auch gegen die Benutzung von entsprechenden virtuellen Waren und Dienstleistungen geschützt zu werden.

Um dieser Realität bei der Prüfung von Art. 3 Abs. 1 MSchG Rechnung zu tragen, hat das IGE einen Vorschlag betreffend die Anwendung der Kriterien für die Prüfung der Gleichartigkeit zwischen in virtuellen Umgebungen angebotenen Waren oder Dienstleistungen und ihren realen Entsprechungen in die Vernehmlassung bei den interessierten Kreisen gegeben (siehe Newsletter 2024/06 Marken und Design). Dieser Vorschlag, der den Schwerpunkt auf die Kriterien der Komplementarität und die vorherrschenden Marketing- und Konsumgewohnheiten in der betreffenden Branche legt, wurde weitgehend unterstützt. Zudem ermöglicht er eine Harmonisierung mit der Praxis des EUIPO.

- Waren Die Anerkennung der Gleichartigkeit zwischen virtuellen und realen Waren bleibt jedoch die Ausnahme. Die Partei, die eine Gleichartigkeit geltend macht, muss nachweisen, dass in der betroffenen Branche der gemeinsame Gebrauch von realen Waren und ihren virtuellen Entsprechungen im Marketing oder auf dem Markt üblich ist. Eine Gleichartigkeit wird anerkannt, wenn die vorgebrachten Beweismittel den Schluss zulassen, dass die Destinatäre tatsächlich ein Angebot wahrnehmen, das von ein und demselben Unternehmen stammen könnte.
- Dienstleistungen Bei Dienstleistungen, deren Zweck und Funktion identisch sind, unabhängig davon, ob sie in virtuellen oder realen Umgebungen erbracht werden (z. B. Ausbildung, Konzertorganisation oder Finanzberatung), wird die Ähnlichkeit anhand der traditionellen Kriterien geprüft. Denn der Ort der Erbringung (reale Welt oder virtuelle Umgebungen) vermag das Wesen dieser Dienstleistungen nicht zu ändern. Ebenso bejaht die aktuelle Praxis das Bestehen von Berührungspunkten zwischen

verschiedenen Dienstleistungen und solchen, die in die Klassen 35 und 41 fallen (z. B. Reiseorganisation [Kl. 39] oder Gastronomiedienstleistungen [Kl. 43] gegenüber Unterhaltungsdienstleistungen [Kl. 41]). In Anwendung der traditionellen Kriterien wird daher eine Gleichartigkeit zwischen diesen, in der realen Welt angebotenen und den virtuell angebotenen Dienstleistungen, die unter allgemeinere Oberbegriffe der Klassen 35 und 41 fallen, anerkannt. Schliesslich verlieren gewisse Dienstleistungen ihren ursprünglichen Zweck und ihre Funktion, wenn sie in einer virtuellen Umgebung erbracht werden. Diese Dienstleistungen vermögen nicht dasselbe Ergebnis wie ihre reale Entsprechung zu erzielen. So können beispielsweise in einem virtuellen Friseursalon keine Haare geschnitten werden. Wie bei den Waren wird die Gleichartigkeit in diesen Fällen nur in Ausnahmefällen und auf Grundlage der von der betroffenen Partei vorgelegten Beweise anerkannt. Es muss nachgewiesen werden, dass es gemäss den vorherrschenden Marketing- und Konsumgewohnheiten in der betreffenden Branche üblich ist, zu Werbe-, Unterhaltungs- oder Ausbildungszwecken virtuelle Entsprechungen zu realen Dienstleistungen anzubieten. Diese Anpassung tritt am 1. Dezember 2024 in Kraft und gilt für alle hängigen Fälle.

8. オーストラリア

(1) オーストラリア商標法

・第4部第2節

Part4

Division 2—Grounds for rejecting an application

39 Trade mark containing etc. certain signs

(1) An application for the registration of a trade mark must be rejected if the trade mark contains or consists of a sign that, under regulations made for the purposes of section 18, is not to be used as a trade mark.

(2) An application for the registration of a trade mark may be rejected if the trade mark contains or consists of:

(a) a sign that is prescribed for the purposes of this subsection; or

(b) a sign so nearly resembling:

(i) a sign referred to in paragraph (a); or

(ii) a sign referred to in subsection (1);

as to be likely to be taken for it.

40 Trade mark that cannot be represented graphically

An application for the registration of a trade mark must be rejected if the trade mark cannot be represented graphically.

41 Trade mark not distinguishing applicant's goods or services

(1) An application for the registration of a trade mark must be rejected if the trade mark is not capable of distinguishing the applicant's goods or services in respect of which the trade mark is sought to be registered (the designated goods or services) from the goods or services of other persons.

Note: For goods of a person and services of a person see section 6.

(2) A trade mark is taken not to be capable of distinguishing the designated goods or services from the goods or services of other persons only if either subsection (3) or (4) applies to the trade mark.

(3) This subsection applies to a trade mark if:

(a) the trade mark is not to any extent inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons; and

(b) the applicant has not used the trade mark before the filing date in respect of the application to such an extent that the trade mark does in fact distinguish the designated goods or services as being those of the applicant.

(4) This subsection applies to a trade mark if:

(a) the trade mark is, to some extent, but not sufficiently, inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons; and

(b) the trade mark does not and will not distinguish the designated goods or services as being those of the applicant having regard to the combined effect of the following:

- (i) the extent to which the trade mark is inherently adapted to distinguish the goods or services from the goods or services of other persons;
- (ii) the use, or intended use, of the trade mark by the applicant;
- (iii) any other circumstances.

Note 1: Trade marks that are not inherently adapted to distinguish goods or services are mostly trade marks that consist wholly of a sign that is ordinarily used to indicate:

- (a) the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or some other characteristic, of goods or services; or
- (b) the time of production of goods or of the rendering of services.

Note 2: For goods of a person and services of a person see section 6.

Note 3: Use of a trade mark by a predecessor in title of an applicant and an authorised use of a trade mark by another person are each taken to be use of the trade mark by the applicant (see subsections (5) and 7(3) and section 8).

(5) For the purposes of this section, the use of a trade mark by a predecessor in title of an applicant for the registration of the trade mark is taken to be a use of the trade mark by the applicant.

Note 1: For applicant and predecessor in title see section 6.

Note 2: If a predecessor in title had authorised another person to use the trade mark, any authorised use of the trade mark by the other person is taken to be a use of the trade mark by the predecessor in title (see subsection 7(3) and section 8).

42 Trade mark scandalous or its use contrary to law

An application for the registration of a trade mark must be rejected if:

- (a) the trade mark contains or consists of scandalous matter; or
- (b) its use would be contrary to law.

43 Trade mark likely to deceive or cause confusion

An application for the registration of a trade mark in respect of particular goods or services must be rejected if, because of some connotation that the trade mark or a sign contained in the trade mark has, the use of the trade mark in relation to those goods or services would be likely to deceive or cause confusion.

44 Identical etc. trade marks

(1) Subject to subsections (3) and (4), an application for the registration of a trade mark (applicant's trade mark) in respect of goods (applicant's goods) must be rejected if:

- (a) the applicant's trade mark is substantially identical with, or deceptively similar to:
 - (i) a trade mark registered by another person in respect of similar goods or closely related services; or
 - (ii) a trade mark whose registration in respect of similar goods or closely related services is being sought by another person; and
- (b) the priority date for the registration of the applicant's trade mark in respect of the applicant's goods is not earlier than the priority date for the registration of the other trade mark in respect of the similar goods or closely related services.

Note 1: For deceptively similar see section 10.

Note 2: For similar goods see subsection 14(1).

Note 3: For priority date see section 12.

Note 4: The regulations may provide that an application must also be rejected if the trade mark is substantially identical with, or deceptively similar to, a protected international trade mark or a trade mark for which there is a request to extend international registration to Australia: see Part 17A.

(2) Subject to subsections (3) and (4), an application for the registration of a trade mark (applicant's trade mark) in respect of services (applicant's services) must be rejected if:

(a) it is substantially identical with, or deceptively similar to:

(i) a trade mark registered by another person in respect of similar services or closely related goods; or

(ii) a trade mark whose registration in respect of similar services or closely related goods is being sought by another person; and

(b) the priority date for the registration of the applicant's trade mark in respect of the applicant's services is not earlier than the priority date for the registration of the other trade mark in respect of the similar services or closely related goods.

Note 1: For deceptively similar see section 10.

Note 2: For similar services see subsection 14(2).

Note 3: For priority date see section 12.

Note 4: The regulations may provide that an application must also be rejected if the trade mark is substantially identical with, or deceptively similar to, a protected international trade mark or a trade mark for which there is a request to extend international registration to Australia: see Part 17A.

(3) If the Registrar in either case is satisfied:

(a) that there has been honest concurrent use of the 2 trade marks; or

(b) that, because of other circumstances, it is proper to do so;

the Registrar may accept the application for the registration of the applicant's trade mark subject to any conditions or limitations that the Registrar thinks fit to impose.

If the applicant's trade mark has been used only in a particular area, the limitations may include that the use of the trade mark is to be restricted to that particular area.

Note: For limitations see section 6.

(4) If the Registrar in either case is satisfied that the applicant, or the applicant and the predecessor in title of the applicant, have continuously used the applicant's trade mark for a period:

(a) beginning before the priority date for the registration of the other trade mark in respect of:

(i) the similar goods or closely related services; or

(ii) the similar services or closely related goods; and

(b) ending on the priority date for the registration of the applicant's trade mark;

the Registrar may not reject the application because of the existence of the other trade mark.

Note 1: An authorised use of the trade mark by a person is taken to be a use of the trade

mark by the owner of the trade mark (see subsection 7(3)).

Note 2: For predecessor in title see section 6.

Note 3: For priority date see section 12.

• 第 5 部第 2 節

Part 5

Division 2—Grounds for opposing registration

57 Registration may be opposed on same grounds as for rejection

The registration of a trade mark may be opposed on any of the grounds on which an application for the registration of a trade mark may be rejected under this Act, except the ground that the trade mark cannot be represented graphically.

Note: For this Act see section 6.

58 Applicant not owner of trade mark

The registration of a trade mark may be opposed on the ground that the applicant is not the owner of the trade mark.

Note: For applicant see section 6.

58A Opponent's earlier use of similar trade mark

(1) This section applies to a trade mark (section 44 trade mark) the application for registration of which has been accepted because of:

(a) subsection 44(4); or

(b) a similar provision of the regulations made for the purposes of Part 17A.

Note: Subsection 44(4) prevents rejection of an application for registration of a trade mark that is substantially identical with, or deceptively similar to, a registered trade mark or a trade mark whose registration is being sought where the first-mentioned trade mark has been continuously used since before the priority date of the other trade mark.

(2) The registration of the section 44 trade mark may be opposed on the ground that the owner of the substantially identical or deceptively similar trade mark (similar trade mark) or the predecessor in title:

(a) first used the similar trade mark in respect of:

(i) similar goods or closely related services; or

(ii) similar services or closely related goods;

before the owner of the section 44 trade mark or the predecessor in title in relation to the section 44 trade mark first used the section 44 trade mark; and

(b) has continuously used the similar trade mark in respect of those goods or services since that first use.

Note: For predecessor in title see section 6.

59 Applicant not intending to use trade mark

The registration of a trade mark may be opposed on the ground that the applicant does not intend:

(a) to use, or authorise the use of, the trade mark in Australia; or

(b) to assign the trade mark to a body corporate for use by the body corporate in Australia;

in relation to the goods and/or services specified in the application.

Note: For applicant see section 6.

60 Trade mark similar to trade mark that has acquired a reputation in Australia

The registration of a trade mark in respect of particular goods or services may be opposed on the ground that:

- (a) another trade mark had, before the priority date for the registration of the first-mentioned trade mark in respect of those goods or services, acquired a reputation in Australia; and
- (b) because of the reputation of that other trade mark, the use of the first-mentioned trade mark would be likely to deceive or cause confusion.

Note: For priority date see section 12.

61 Trade mark containing or consisting of a false geographical indication

(1) The registration of a trade mark in respect of particular goods (relevant goods) may be opposed on the ground that the trade mark contains or consists of a sign that is a geographical indication for goods (designated goods) originating in:

- (a) a country, or in a region or locality in a country, other than the country in which the relevant goods originated; or
- (b) a region or locality in the country in which the relevant goods originated other than the region or locality in which the relevant goods originated;

if the relevant goods are similar to the designated goods or the use of a trade mark in respect of the relevant goods would be likely to deceive or cause confusion.

(2) An opposition on a ground referred to in subsection (1) fails if the applicant establishes that:

- (a) the relevant goods originated in the country, region or locality identified by the geographical indication; or
- (aa) the sign is not recognised as a geographical indication for the designated goods in the country in which the designated goods originated; or
- (b) the sign has ceased to be used as a geographical indication for the designated goods in the country in which the designated goods originated; or
- (c) the applicant, or a predecessor in title of the applicant, used the sign in good faith in respect of the relevant goods, or applied in good faith for the registration of the trade mark in respect of the relevant goods, before:

- (i) 1 January 1996; or
 - (ii) the day on which the sign was recognised as a geographical indication for the designated goods in their country of origin;
- whichever is the later; or
- (d) if the registration of the trade mark is being sought in respect of wine or spirits (relevant wine or spirits)—the sign is identical with the name that, on 1 January 1995, was, in the country in which the relevant wine or spirits originated, the customary name of a variety of grapes used in the production of the relevant wine or spirits.

(3) An opposition on a ground referred to in subsection (1) also fails if the applicant

establishes that:

(a) although the sign is a geographical indication for the designated goods, it is also a geographical indication for the relevant goods; and

(b) the applicant has not used, and does not intend to use, the trade mark in relation to the relevant goods in a way that is likely to deceive or confuse members of the public as to the origin of the relevant goods.

(4) An opposition on a ground referred to in subsection (1) also fails if the applicant establishes that:

(a) the sign consists of a word or term that is a geographical indication; and

(b) the word or term is a common English word or term; and

(c) the applicant has not used, and does not intend to use, the trade mark in relation to the relevant goods in a way that is likely to deceive or confuse members of the public as to the origin of the relevant goods.

Note 1: For applicant, predecessor in title and geographical indication see section 6.

Note 2: For originate (in relation to wine only) see section 15.

62 Application etc. defective etc.

The registration of a trade mark may be opposed on any of the following grounds:

(a) that the application, or a document filed in support of the application, was amended contrary to this Act;

(b) that the Registrar accepted the application for registration on the basis of evidence or representations that were false in material particulars.

Note: For file see section 6.

62A Application made in bad faith

The registration of a trade mark may be opposed on the ground that the application was made in bad faith.

• 第 9 部

Part 9—Removal of trade mark from Register for non-use

92 Application for removal of trade mark from Register etc.

(1) Subject to subsection (3), a person may apply to the Registrar to have a trade mark that is or may be registered removed from the Register.

(2) The application:

(a) must be in accordance with the regulations; and

(b) may be made in respect of any or all of the goods and/or services in respect of which the trade mark may be, or is, registered.

(3) An application may not be made to the Registrar under subsection (1) if an action concerning the trade mark is pending in a prescribed court, but the person may apply to the court for an order directing the Registrar to remove the trade mark from the Register.

Note: For prescribed court see section 190.

(4) An application under subsection (1) or (3) (non-use application) may be made on either or both of the following grounds, and on no other grounds:

(a) that, on the day on which the application for the registration of the trade mark was filed, the applicant for registration had no intention in good faith:

(i) to use the trade mark in Australia; or

(ii) to authorise the use of the trade mark in Australia; or

(iii) to assign the trade mark to a body corporate for use by the body corporate in Australia; in relation to the goods and/or services to which the non-use application relates and that the registered owner:

(iv) has not used the trade mark in Australia; or

(v) has not used the trade mark in good faith in Australia;

in relation to those goods and/or services at any time before the period of one month ending on the day on which the non-use application is filed;

(b) that the trade mark has remained registered for a continuous period of 3 years ending one month before the day on which the non-use application is filed, and, at no time during that period, the person who was then the registered owner:

(i) used the trade mark in Australia; or

(ii) used the trade mark in good faith in Australia;

in relation to the goods and/or services to which the application relates.

Note 1: For file and month see section 6.

Note 2: If non-use of a trade mark has been established in a particular place or export market, then instead of the trade mark being removed from the Register, conditions or limitations may be imposed under section 102 on the registration of the trade mark so that its registration does not extend to that place or export market.

Note 3: For when the registration of a trade mark is taken to have effect, see sections 72 and 239A.

(5) If the right or interest on which a person relied to make a non-use application becomes vested in another person, the other person may, on giving notice of the relevant facts to the Registrar or the court (as the case requires), be substituted for the first-mentioned person as the applicant.

93 Time for making application

(1) A non-use application on the ground mentioned in paragraph 92(4)(a) may be made at any time after the filing date in respect of the application for the registration of the trade mark.

Note: For filing date see section 6.

(2) A non-use application on the ground mentioned in paragraph 92(4)(b) may only be made after a period of 3 years beginning from the date the particulars of the trade mark were entered into the Register under section 69.

Note: The registration of a trade mark is taken to have effect earlier than the date the particulars of the trade mark are entered into the Register (see sections 72 and 239A).

94 Referral to court

If:

(a) an application has been made to the Registrar under subsection 92(1); and

(b) the Registrar is of the opinion that the matter should be decided by a prescribed court; the Registrar may refer the matter to such a court and the court may hear and determine the matter as if an application had been made to it under subsection 92(3).

95 Notification of application

(1) If an application has been made to the Registrar under section 92, the Registrar must give a copy of the application in accordance with the regulations.

(2) If the application is in respect of a trade mark already entered on the Register, the Registrar must publish the application in accordance with the regulations.

(3) If the application is in respect of a trade mark whose registration is being sought, the Registrar is to publish the application in accordance with the regulations only if the trade mark is registered.

96 Notice of opposition

Applications to Registrar

(1) Any person may oppose an application under subsection 92(1) by filing a notice of opposition with the Registrar.

(2) The notice of opposition under subsection (1) must be filed:

(a) in accordance with the regulations; and

(b) within the prescribed period.

(3) Regulations made for the purposes of paragraph (2)(a) or (b) may make different provision with respect to different components (if any) of the notice of opposition.

(4) Subsection (3) does not limit subsection 33(3A) of the Acts Interpretation Act 1901.

Applications to prescribed court

(5) Any person may oppose an application under subsection 92(3) by filing a notice of opposition with the court.

(6) A notice of opposition under subsection (5):

(a) must be in a form approved by the court; and

(b) must be filed in accordance with the rules of court.

96A Circumstances in which opposition may proceed in name of a person other than the person who filed the notice

If:

(a) after a person has filed a notice of opposition, the right or interest on which the person relied to file the notice of opposition becomes vested in another person; and

(b) the other person:

(i) notifies the Registrar or the court (as the case may be) in writing that the right or interest is vested in him or her; and

(ii) does not withdraw the opposition;

the opposition is to proceed as if the notice of opposition had been filed in that other person's name.

Note: For file see section 6.

97 Removal of trade mark from the Register etc. if application unopposed etc.

(1) If:

- (a) there is no opposition to an application to the Registrar under subsection 92(1); or
- (b) an opposition to an application under that subsection has been dismissed (see section 99A);

the Registrar must remove the trade mark from the Register in respect of the goods and/or services specified in the application.

- (2) If there is no opposition to an application to a court under subsection 92(3), the court must order the Registrar to remove the trade mark from the Register in respect of the goods and/or services specified in the application.

The court must cause a copy of the order to be served on the Registrar and the Registrar must comply with the order.

98 Trade mark restored to Register in certain circumstances

- (1) If:

- (a) the Registrar has removed a trade mark from the Register under subsection 97(1) because no notice of opposition was filed within the period provided under the regulations; and

- (b) the Registrar subsequently extends the period within which the notice may be filed; and

- (c) a notice of opposition is filed within the extended period;

the Registrar must restore the trade mark to the Register.

Also, the trade mark is taken not to have been removed from the Register.

- (2) If:

- (a) a person filed a notice of opposition under subsection 96(1) to an application for the removal of a trade mark from the Register; and

- (b) the person failed to do a thing (the relevant thing):

- (i) that the person is required or permitted by the regulations to do in relation to the person's opposition to the application; and

- (ii) that is prescribed by the regulations for the purposes of this subparagraph; and

- (c) as a result of the person's failure to do the relevant thing, the application is taken under the regulations to be unopposed; and

- (d) the Registrar removed the trade mark from the Register under paragraph 97(1)(a); and

- (e) the Registrar subsequently extends the period under the regulations within which the person is required or permitted to do the relevant thing; and

- (f) the person does the relevant thing within the extended period;

the Registrar must restore the trade mark to the Register.

Also, the trade mark is taken not to have been removed from the Register.

Note: For file see section 6.

99 Proceedings before Registrar

If an application to the Registrar is opposed, the Registrar must deal with the matter in accordance with the regulations.

99A Dismissal of opposition filed with Registrar

- (1) The Registrar may, in prescribed circumstances, dismiss an opposition filed with the Registrar in accordance with subsection 96(1).

(2) An application may be made to the Administrative Review Tribunal for the review of a decision of the Registrar to dismiss an opposition under subsection (1).

100 Burden on opponent to establish use of trade mark etc.

(1) In any proceedings relating to an opposed application, it is for the opponent to rebut:

(a) any allegation made under paragraph 92(4)(a) that, on the day on which the application for the registration of the trade mark was filed, the applicant for registration had no intention in good faith:

(i) to use the trade mark in Australia; or

(ii) to authorise the use of the trade mark in Australia; or

(iii) to assign the trade mark to a body corporate for use by the body corporate in Australia; in relation to the goods and/or services to which the opposed application relates (relevant goods and/or services); or

(b) any allegation made under paragraph 92(4)(a) that the trade mark has not, at any time before the period of one month ending on the day on which the opposed application was filed, been used, or been used in good faith, by its registered owner in relation to the relevant goods and/or services; or

(c) any allegation made under paragraph 92(4)(b) that the trade mark has not, at any time during the period of 3 years ending one month before the day on which the opposed application was filed, been used, or been used in good faith, by its registered owner in relation to the relevant goods and/or services.

Note 1: If the registered owner of the trade mark has authorised another person to use it, any authorised use of the trade mark by that person is taken to be a use of the trade mark by the registered owner (see subsection 7(3)).

Note 2: For file, month and registered owner see section 6.

(2) For the purposes of paragraph 1(b), the opponent is taken to have rebutted the allegation that the trade mark has not, at any time before the period referred to in that paragraph, been used, or been used in good faith, by its registered owner in relation to the relevant goods and/or services if:

(a) the opponent has established that the trade mark or the trade mark with additions or alterations not substantially affecting its identity, was used in good faith by its registered owner in relation to those goods or services before that period; or

(b) in a case where the trade mark has been assigned but a record of the assignment has not been entered in the Register:

(i) the opponent has established that the trade mark, or the trade mark with additions or alterations not substantially affecting its identity, was used in good faith by the assignee in relation to those goods or services before that period and that that use was in accordance with the terms of the assignment; and

(ii) the Registrar or the court is of the opinion that it is reasonable, having regard to all the circumstances of the case, to treat the use of the trade mark by the assignee before that period as having been a use of the trade mark in relation to those goods or services by the registered owner.

Note 1: If the registered owner of the trade mark has authorised another person to use it, any authorised use of the trade mark by that person is taken to be a use of the trade mark by the registered owner (see subsection 7(3)).

Note 2: For registered owner see section 6.

(3) For the purposes of paragraph 1(c), the opponent is taken to have rebutted the allegation that the trade mark has not, at any time during the period referred to in that paragraph, been used, or been used in good faith, by its registered owner in relation to the relevant goods and/or services if:

(a) the opponent has established that the trade mark, or the trade mark with additions or alterations not substantially affecting its identity, was used in good faith by its registered owner in relation to those goods or services during that period; or

(b) in a case where the trade mark has been assigned but a record of the assignment has not been entered in the Register:

(i) the opponent has established that the trade mark, or the trade mark with additions or alterations not substantially affecting its identity, was used in good faith by the assignee of the trade mark in relation to those goods or services during that period and that that use was in accordance with the terms of the assignment; and

(ii) the Registrar or the court is of the opinion that it is reasonable, having regard to all the circumstances of the case, to treat the use of the trade mark by the assignee during that period as having been a use of the trade mark in relation to those goods or services by the registered owner; or

(c) the opponent has established that the trade mark was not used by its registered owner in relation to those goods and/or services during that period because of circumstances (whether affecting traders generally or only the registered owner of the trade mark) that were an obstacle to the use of the trade mark during that period.

Note 1: If the registered owner of the trade mark has authorised another person to use it, any authorised use of the trade mark by that person is taken to be a use of the trade mark by the registered owner (see subsection 7(3)).

Note 2: For registered owner see section 6.

101 Determination of opposed application—general

(1) Subject to subsection (3) and to section 102, if:

(a) the proceedings relating to an opposed application have not been discontinued or dismissed; and

(b) the Registrar is satisfied that the grounds on which the application was made have been established;

the Registrar may decide to remove the trade mark from the Register in respect of any or all of the goods and/or services to which the application relates.

(2) Subject to subsection (3) and to section 102, if, at the end of the proceedings relating to an opposed application, the court is satisfied that the grounds on which the application was made have been established, the court may order the Registrar to remove the trade mark from the Register in respect of any or all of the goods and/or services to which the application

relates.

(3) If satisfied that it is reasonable to do so, the Registrar or the court may decide that the trade mark should not be removed from the Register even if the grounds on which the application was made have been established.

(4) Without limiting the matters the Registrar may take into account in deciding under subsection (3) not to remove a trade mark from the Register, the Registrar may take into account whether the trade mark has been used by its registered owner in respect of:

(a) similar goods or closely related services; or

(b) similar services or closely related goods;

to those to which the application relates.

Note 1: If the registered owner of the trade mark has authorised another person to use it, any authorised use of the trade mark by that person is taken to be a use of the trade mark by the registered owner (see subsection 7(3)).

Note 2: For registered owner see section 6.

102 Determination of opposed application—localised use of trade mark

(1) This section applies if an application for the removal of a trade mark (challenged trade mark) from the Register is made on the ground referred to in paragraph 92(4)(b) and:

(a) the applicant is the registered owner of a trade mark that is substantially identical with, or deceptively similar to, the challenged trade mark and is registered in respect of the goods and/or services specified in the application subject to the condition or limitation that the use of the trade mark is to be restricted to:

(i) goods and/or services to be dealt with or provided in a particular place (specified place) in Australia (otherwise than for export from Australia); or

(ii) goods and/or services to be exported to a particular market (specified market); or

(b) the Registrar or the court is of the opinion that such a trade mark may properly be registered in the name of the applicant with that condition or limitation.

Note 1: For registered owner see section 6.

Note 2: For deceptively similar see section 10.

(2) If the Registrar or the court is satisfied:

(a) that the challenged trade mark has remained registered for the period referred to in paragraph 92(4)(b); and

(b) that during that period there has been no use, or no use in good faith, of the challenged trade mark in relation to:

(i) goods or services dealt with or provided in the specified place; or

(ii) goods or services to be exported to the specified market;

the Registrar may decide, or the court may order, that the challenged trade mark should not be removed from the Register but that the registration of the trade mark should be subject to the conditions or limitations that the Registrar or the court considers necessary to ensure that the registration does not extend to the use of the trade mark in relation to:

(c) goods or services dealt with or provided in the specified place; or

(d) goods or services to be exported to the specified market.

Note: For limitations see section 6.

103 Registrar to comply with order of court

A court making an order under section 101 or 102 must cause a copy of the order to be served on the Registrar and the Registrar must comply with the order.

104 Appeal

An appeal lies to the Federal Court or the Federal Circuit and Family Court of Australia (Division 2) from a decision of the Registrar under section 101 or 102.

105 Certificate—use of trade mark

(1) If in any proceedings relating to an opposed application the Registrar or the court has found that:

- (a) a trade mark has been used in good faith during a particular period; or
- (b) a trade mark has not been used during a particular period solely because of circumstances that were an obstacle to its use;

the Registrar or the court must, if so requested by the registered owner of the trade mark, give to the registered owner a certificate of those findings.

(2) In any subsequent proceedings in which non-use of the trade mark is alleged:

- (a) the certificate is, on being produced, evidence of the facts stated in it; and
- (b) if the proceedings are determined in favour of the opponent and, on or before filing the notice of opposition, the opponent notified the applicant of the contents of the certificate—the opponent is entitled, unless the Registrar or the court otherwise directs, to have the opponent's full costs paid by the applicant.

• 第 10 条

10 Definition of deceptively similar

For the purposes of this Act, a trade mark is taken to be deceptively similar to another trade mark if it so nearly resembles that other trade mark that it is likely to deceive or cause confusion.

• 第 12 条

12 Definition of priority date

The priority date for the registration of a trade mark in respect of particular goods or services is:

- (a) if the trade mark is registered—the date of registration of the trade mark in respect of those goods or services; or
- (b) if the registration of the trade mark is being sought—the day that would be the date of registration of the trade mark in respect of those goods or services if the trade mark were registered.

• 第 14 条

14 Definition of similar goods and similar services

(1) For the purposes of this Act, goods are similar to other goods:

- (a) if they are the same as the other goods; or
- (b) if they are of the same description as that of the other goods.
- (2) For the purposes of this Act, services are similar to other services:
 - (a) if they are the same as the other services; or
 - (b) if they are of the same description as that of the other services.

• 第 16 部

Part 16—Certification trade marks

168 Object of Part

This Part:

- (a) defines a certification trade mark; and
- (b) provides to what extent, and subject to what modifications or additions, the provisions of this Act relating to trade marks apply to certification trade marks; and
- (c) outlines the role of the Commission in the regulation of certification trade marks.

169 What is a certification trade mark?

A certification trade mark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services:

- (a) dealt with or provided in the course of trade; and
 - (b) certified by a person (owner of the certification trade mark), or by another person approved by that person, in relation to quality, accuracy or some other characteristic, including (in the case of goods) origin, material or mode of manufacture; from other goods or services dealt with or provided in the course of trade but not so certified.
- Note: The goods or services certified may be those of any person, including the owner of the certification trade mark or any person approved by the owner for the purpose of certifying goods or services.

170 Application of Act

Subject to this Part, the provisions of this Act relating to trade marks (other than sections 8 and 26, paragraph 27(1)(b), sections 33, 34 and 41, sections 121 and 127, Part 9—Removal of trade mark from Register for non-use and Part 17—Defensive Trade Marks) apply to certification trade marks and so apply as if a reference to a trade mark included a reference to a certification trade mark.

171 Rights given by registration of a certification trade mark

Section 20 applies in relation to a certification trade mark as if subsection (1) were omitted and the following subsection were substituted:

“(1) If a certification trade mark is registered, the registered owner has, subject to this Part, the exclusive rights to use, and to allow other persons to use, the certification trade mark, in relation to the goods and/or services in respect of which the certification trade mark is registered. The registered owner may, however, use the certification trade mark only in accordance with the rules governing the use of the certification trade mark.

Note: For the rules governing the use of the certification trade mark see section 173.”

172 Rights of persons allowed to use certification trade mark

When the registered owner of a registered certification trade mark allows another person (approved user) to use the certification trade mark in relation to goods or services in respect of which it is registered, the approved user has a right to use the certification trade mark in relation to those goods or services in accordance with the rules governing the use of the certification trade mark.

Note 1: For registered owner see section 6.

Note 2: For the rules governing the use of the certification trade mark see section 173.

173 Rules governing the use of certification trade marks

(1) A person who has filed an application for the registration of a certification trade mark must, in accordance with the regulations, file a copy of the rules governing the use of the certification trade mark.

The copy of the rules is to be filed in addition to any document prescribed under subsection 27(2).

Note: For file see section 6.

(2) The rules must specify:

(a) the requirements (the certification requirements) that goods and/or services must meet for the certification trade mark to be applied to them; and

(b) the process for determining whether goods and/or services meet the certification requirements; and

(c) the attributes that a person must have to become a person (an approved certifier) approved to assess whether goods and/or services meet the certification requirements; and

(d) the requirements that a person, who is the owner of the certification trade mark or an approved user, must meet to use the certification trade mark in relation to goods and/or services; and

(e) the other requirements about the use of the certification trade mark by a person who is the owner of the certification trade mark or an approved user; and

(f) the procedure for resolving a dispute about whether goods and/or services meet the certification requirements; and

(g) the procedure for resolving a dispute about any other issue relating to the certification trade mark.

(3) The rules must also include any other matter the Commission requires to be included.

(4) The rules may also include any other matter the Commission permits to be included.

174 Registrar to send documents to Commission

The Registrar must send the prescribed documents relating to the application to the Commission in accordance with the regulations.

175 Certificate by Commission

(1) The Commission must consider the application and any documents received under section 174 in accordance with the regulations.

(2) If the Commission is satisfied that:

(a) the attributes a person must have to become an approved certifier are sufficient to enable the person to assess competently whether goods and/or services meet the certification

requirements; and

(b) the rules referred to in section 173:

(i) would not be to the detriment of the public; and

(ii) are satisfactory having regard to the criteria prescribed for the purposes of this paragraph;

the Commission must give a certificate to that effect and send a copy to the Registrar.

The Commission must also send a certified copy of the rules to the Registrar.

Note 1: For applicant see section 6.

Note 2: For approved certifier see paragraph 173(2)(c).

Note 3: For certification requirements see paragraph 173(2)(a).

(3) The Commission may require the applicant to make amendments or modifications to the rules as the Commission considers necessary.

(4) If the Commission is not satisfied as set out in subsection (2):

(a) the Commission must notify the applicant and the Registrar, in writing, of its decision not to give a certificate; and

(b) the Registrar must publish the matter in accordance with the regulations.

(5) An application may be made to the Administrative Review Tribunal for the review of a decision of the Commission refusing to give a certificate.

176 Acceptance or rejection of application

(1) The Registrar must accept the application if:

(a) the application is made in accordance with this Act; and

(b) there are no grounds for rejecting the application; and

(c) the Commission has given a certificate under subsection 175(2).

Otherwise the Registrar must reject the application.

(1A) However, the Registrar must give the applicant an opportunity to be heard before rejecting the application solely because one or both of the conditions in paragraphs (1)(a) and (b) are not met.

(2) The Registrar may accept the application subject to conditions or limitations.

Note: For limitations see section 6.

(3) The Registrar must:

(a) notify the applicant of the Registrar's decision under this section; and

(b) publish the decision in accordance with the regulations.

177 Additional ground for rejecting an application or opposing registration—certification trade mark not distinguishing certified goods or services

(1) In addition to any other ground on which:

(a) an application for the registration of a certification trade mark may be rejected; or

(b) the registration of a certification trade mark may be opposed;

the application must be rejected or the registration may be opposed if the trade mark is not capable of distinguishing goods or services certified by the applicant or an approved certifier from goods or services not so certified.

Note 1: For applicant see section 6.

Note 2: For approved certifier see paragraph 173(2)(c).

Note 3: Division 2 of Part 4 sets out the main grounds for rejecting an application, but section 41 does not apply to certification trade marks (see section 170).

(2) In deciding whether or not the certification trade mark is capable of so distinguishing goods or services certified by the applicant or an approved certifier, the Registrar must take into account:

(a) the extent to which the certification trade mark is inherently adapted so to distinguish those goods or services; or

(b) the extent to which, because of its use or of any other circumstances, the certification trade mark has become adapted so to distinguish those goods or services.

178 Variation of rules

(1) Subject to subsection (2), the rules governing the use of a registered certification trade mark may be varied in accordance with the regulations.

(2) The rules may not be varied without the approval of the Commission.

(3) Before deciding to approve a variation, the Commission must be satisfied that the rules as varied:

(a) would not be to the detriment of the public; and

(b) are satisfactory having regard to the criteria prescribed for the purposes of paragraph 175(2)(b).

(4) The Commission must notify, in accordance with the regulations, a decision to approve a variation or not to approve a variation.

(5) An application may be made to the Administrative Review Tribunal for the review of a decision of the Commission to approve or not to approve a variation of the rules.

179 Registrar must publish rules

The Registrar must publish, in accordance with the regulations, rules governing the use of a certification trade mark.

180 Assignment of registered certification trade mark

(1) A registered certification trade mark may be assigned only with the consent of the Commission.

(2) An application to the Commission for its consent to the assignment of a registered certification trade mark must be in accordance with the regulations.

(3) In deciding whether or not to give its consent, the Commission must have regard to the matters provided for under the regulations.

(4) An application may be made to the Administrative Review Tribunal for the review of a decision of the Commission refusing to give its consent.

180A Assignment of unregistered certification trade mark

(1) If:

(a) an application has been made for the registration of a certification trade mark; and

(b) a copy of the application has been sent to the Commission, but the certification trade mark has not been registered;

the certification trade mark may be assigned only with the consent of the Commission.

(2) An application to the Commission for its consent to the assignment of a certification trade mark must be in accordance with the regulations.

(3) In deciding whether or not to give its consent, the Commission must have regard to the matters provided for under the regulations.

(4) An application may be made to the Administrative Review Tribunal for the review of a decision of the Commission refusing to give its consent.

181 Rectification of the Register by order of court

(2) In addition to its powers under Division 2 of Part 8 in relation to certification trade marks, a prescribed court may, on the application of a person aggrieved, order that the Register be rectified by cancelling the registration of a certification trade mark, or removing or amending an entry in the Register relating to the certification trade mark, on the ground that:

(a) the registered owner or an approved certifier is no longer competent to certify any of the goods and/or services in respect of which the mark is registered; or

(b) the rules governing the use of the certification trade mark are detrimental to the public; or

(c) the registered owner or an approved user has failed to comply with a provision of the rules governing the use of the certification trade mark.

Note 1: For prescribed court see section 190.

Note 2: For approved certifier see paragraph 173(2)(c).

Note 3: For approved user see section 172.

(3) Notice of an application to the prescribed court must be given to the Registrar and to the Commission.

(4) Except for cases in which the court directs the Registrar to appear, the Registrar may appear before the court and be heard at his or her discretion.

(5) Except for cases in which the court directs the Commission to appear, a delegate of the Commission may appear before the court and be heard at his or her discretion.

(6) A copy of any order made by the court under this section must be given to the Registrar and the Registrar must comply with the order.

182 Variation of rules by order of court

(1) A prescribed court may, on the application of a person aggrieved, make such orders as it thinks fit for varying the rules governing the use of a certification trade mark.

Note: For prescribed court see section 190.

(2) Notice of an application to the prescribed court must be given to the Commission.

(3) Except for cases in which the court directs the Commission to appear, a delegate of the Commission may appear before the court and be heard at his or her discretion.

(4) A copy of any order made by the court under this section must be given to the Commission.

(5) If the court orders that the rules are to be varied, the registered owner of the certification trade mark must give to the Registrar a copy of the rules as varied that is certified by the Commission to be a true copy.

183 Delegation of Commission's powers and functions

The Commission may, by resolution, delegate all or any of its powers and functions under this Part to a member of the Commission.

Note: See section 34AB of the Acts Interpretation Act 1901 about the effect of this section.

• 第 20 条

20 Rights given by registration of trade mark

(1) If a trade mark is registered, the registered owner of the trade mark has, subject to this Part, the exclusive rights:

(a) to use the trade mark; and

(b) to authorise other persons to use the trade mark;

in relation to the goods and/or services in respect of which the trade mark is registered.

Note 1: For registered owner see section 6.

Note 2: For use see section 7.

Note 3: In addition, the regulations may provide for the effect of a protected international trade mark: see Part 17A.

(2) The registered owner of a trade mark has also the right to obtain relief under this Act if the trade mark has been infringed.

Note: For what amounts to an infringement of a trade mark see Part 12.

(3) The rights are taken to have accrued to the registered owner as from the date of registration of the trade mark.

Note: For date of registration see section 6.

(4) If the trade mark is registered subject to conditions or limitations, the rights of the registered owner are restricted by those conditions or limitations.

Note: For limitations see section 6.

(5) If the trade mark is registered in the name of 2 or more persons as joint owners of the trade mark, the rights granted to those persons under this section are to be exercised by them as if they were the rights of a single person.

• 第 27 条

27 Application—how made

(1) A person may apply for the registration of a trade mark in respect of goods and/or services if:

(a) the person claims to be the owner of the trade mark; and

(b) one of the following applies:

(i) the person is using or intends to use the trade mark in relation to the goods and/or services;

(ii) the person has authorised or intends to authorise another person to use the trade mark in relation to the goods and/or services;

(iii) the person intends to assign the trade mark to a body corporate that is about to be constituted with a view to the use by the body corporate of the trade mark in relation to the goods and/or services.

Note: For use see section 7.

(2) The application must:

- (a) be in accordance with the regulations; and
- (b) be filed, together with any prescribed document, in accordance with the regulations; and
- (c) be made by a person or persons having legal personality.

Note: For file see section 6.

(2A) Despite paragraph (2)(c), an application for registration of a collective trade mark need not be made by a person or persons having legal personality.

Note: For collective trade mark see section 162.

(3) Without limiting the particulars that may be included in an application, the application must:

- (a) include a representation of the trade mark; and
 - (b) specify, in accordance with the regulations, the goods and/or services in respect of which it is sought to register the trade mark.
- (4) Regulations made for the purposes of paragraph (3)(b) may apply, adopt or incorporate any matter contained in any listing of goods and/or services published by the Registrar from time to time and made available for inspection by the public at the Trade Marks Office and its sub-offices (if any).
- (5) An application may be made in respect of goods and services of one or more of the classes provided for in regulations made under subsection 19(3).

• 第 31 条

31 Registrar to examine, and report on, application

The Registrar must, in accordance with the regulations, examine and report on:

- (a) whether the application has been made in accordance with this Act; and
- (b) whether there are grounds under this Act for rejecting it.

Note: For this Act see section 6.

• 第 33 条

33 Application accepted or rejected

(1) The Registrar must, after the examination, accept the application unless he or she is satisfied that:

- (a) the application has not been made in accordance with this Act; or
- (b) there are grounds under this Act for rejecting it.

Note: For this Act see section 6.

(2) The Registrar may accept the application subject to conditions or limitations.

Note: For limitations see section 6.

(3) If the Registrar is satisfied that:

- (a) the application has not been made in accordance with this Act; or
- (b) there are grounds under this Act for rejecting it;

the Registrar must reject the application.

Note: For this Act see section 6.

(4) The Registrar may not reject an application without giving the applicant an opportunity of being heard.

Note: For applicant see section 6.

• 第 34 条

34 Notification of decision

The Registrar must:

- (a) notify the applicant of his or her decision under section 33; and
- (b) publish the decision in accordance with the regulations.

Note: For applicant see section 6.

• 第 41 条

41 Trade mark not distinguishing applicant's goods or services

(1) An application for the registration of a trade mark must be rejected if the trade mark is not capable of distinguishing the applicant's goods or services in respect of which the trade mark is sought to be registered (the designated goods or services) from the goods or services of other persons.

Note: For goods of a person and services of a person see section 6.

(2) A trade mark is taken not to be capable of distinguishing the designated goods or services from the goods or services of other persons only if either subsection (3) or (4) applies to the trade mark.

(3) This subsection applies to a trade mark if:

- (a) the trade mark is not to any extent inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons; and
- (b) the applicant has not used the trade mark before the filing date in respect of the application to such an extent that the trade mark does in fact distinguish the designated goods or services as being those of the applicant.

(4) This subsection applies to a trade mark if:

- (a) the trade mark is, to some extent, but not sufficiently, inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons; and
- (b) the trade mark does not and will not distinguish the designated goods or services as being those of the applicant having regard to the combined effect of the following:
 - (i) the extent to which the trade mark is inherently adapted to distinguish the goods or services from the goods or services of other persons;
 - (ii) the use, or intended use, of the trade mark by the applicant;
 - (iii) any other circumstances.

Note 1: Trade marks that are not inherently adapted to distinguish goods or services are mostly trade marks that consist wholly of a sign that is ordinarily used to indicate:

- (a) the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or some other characteristic, of goods or services; or

(b) the time of production of goods or of the rendering of services.

Note 2: For goods of a person and services of a person see section 6.

Note 3: Use of a trade mark by a predecessor in title of an applicant and an authorised use of a trade mark by another person are each taken to be use of the trade mark by the applicant (see subsections (5) and 7(3) and section 8).

(5) For the purposes of this section, the use of a trade mark by a predecessor in title of an applicant for the registration of the trade mark is taken to be a use of the trade mark by the applicant.

Note 1: For applicant and predecessor in title see section 6.

Note 2: If a predecessor in title had authorised another person to use the trade mark, any authorised use of the trade mark by the other person is taken to be a use of the trade mark by the predecessor in title (see subsection 7(3) and section 8).

• 第 43 条

43 Trade mark likely to deceive or cause confusion

An application for the registration of a trade mark in respect of particular goods or services must be rejected if, because of some connotation that the trade mark or a sign contained in the trade mark has, the use of the trade mark in relation to those goods or services would be likely to deceive or cause confusion.

• 第 44 条

44 Identical etc. trade marks

(1) Subject to subsections (3) and (4), an application for the registration of a trade mark (applicant's trade mark) in respect of goods (applicant's goods) must be rejected if:

(a) the applicant's trade mark is substantially identical with, or deceptively similar to:

(i) a trade mark registered by another person in respect of similar goods or closely related services; or

(ii) a trade mark whose registration in respect of similar goods or closely related services is being sought by another person; and

(b) the priority date for the registration of the applicant's trade mark in respect of the applicant's goods is not earlier than the priority date for the registration of the other trade mark in respect of the similar goods or closely related services.

Note 1: For deceptively similar see section 10.

Note 2: For similar goods see subsection 14(1).

Note 3: For priority date see section 12.

Note 4: The regulations may provide that an application must also be rejected if the trade mark is substantially identical with, or deceptively similar to, a protected international trade mark or a trade mark for which there is a request to extend international registration to Australia: see Part 17A.

(2) Subject to subsections (3) and (4), an application for the registration of a trade mark (applicant's trade mark) in respect of services (applicant's services) must be rejected if:

- (a) it is substantially identical with, or deceptively similar to:
 - (i) a trade mark registered by another person in respect of similar services or closely related goods; or
 - (ii) a trade mark whose registration in respect of similar services or closely related goods is being sought by another person; and
- (b) the priority date for the registration of the applicant's trade mark in respect of the applicant's services is not earlier than the priority date for the registration of the other trade mark in respect of the similar services or closely related goods.

Note 1: For deceptively similar see section 10.

Note 2: For similar services see subsection 14(2).

Note 3: For priority date see section 12.

Note 4: The regulations may provide that an application must also be rejected if the trade mark is substantially identical with, or deceptively similar to, a protected international trade mark or a trade mark for which there is a request to extend international registration to Australia: see Part 17A.

(3) If the Registrar in either case is satisfied:

- (a) that there has been honest concurrent use of the 2 trade marks; or
- (b) that, because of other circumstances, it is proper to do so;

the Registrar may accept the application for the registration of the applicant's trade mark subject to any conditions or limitations that the Registrar thinks fit to impose.

If the applicant's trade mark has been used only in a particular area, the limitations may include that the use of the trade mark is to be restricted to that particular area.

Note: For limitations see section 6.

(4) If the Registrar in either case is satisfied that the applicant, or the applicant and the predecessor in title of the applicant, have continuously used the applicant's trade mark for a period:

- (a) beginning before the priority date for the registration of the other trade mark in respect of:
 - (i) the similar goods or closely related services; or
 - (ii) the similar services or closely related goods; and
- (b) ending on the priority date for the registration of the applicant's trade mark;

the Registrar may not reject the application because of the existence of the other trade mark.

Note 1: An authorised use of the trade mark by a person is taken to be a use of the trade mark by the owner of the trade mark (see subsection 7(3)).

Note 2: For predecessor in title see section 6.

Note 3: For priority date see section 12.

• 第 57 条

57 Registration may be opposed on same grounds as for rejection

The registration of a trade mark may be opposed on any of the grounds on which an application for the registration of a trade mark may be rejected under this Act, except the

ground that the trade mark cannot be represented graphically.

Note: For this Act see section 6.

• 第 59 条

59 Applicant not intending to use trade mark

The registration of a trade mark may be opposed on the ground that the applicant does not intend:

- (a) to use, or authorise the use of, the trade mark in Australia; or
- (b) to assign the trade mark to a body corporate for use by the body corporate in Australia; in relation to the goods and/or services specified in the application.

Note: For applicant see section 6.

• 第 60 条

60 Trade mark similar to trade mark that has acquired a reputation in Australia

The registration of a trade mark in respect of particular goods or services may be opposed on the ground that:

- (a) another trade mark had, before the priority date for the registration of the first-mentioned trade mark in respect of those goods or services, acquired a reputation in Australia; and
- (b) because of the reputation of that other trade mark, the use of the first-mentioned trade mark would be likely to deceive or cause confusion.

Note: For priority date see section 12.

• 第 63 条

63 Amendment of application for registration of trade mark

(1) The Registrar may, at the request of the applicant or of his or her agent, amend an application for the registration of a trade mark in accordance with section 64, 65 or 65A.

(2) If:

- (a) an application for the registration of a trade mark may be amended under section 65; and
 - (b) the applicant has not asked that the application be amended;
- the Registrar may, on his or her own initiative but in accordance with the regulations, amend the application as necessary:
- (c) to remove any ground on which the application could be rejected; or
 - (d) so as to ensure that the application is made in accordance with this Act.

• 第 65 条

65 Amendment after particulars of application have been published—request for amendment not published

(1) If the particulars of the application have been published under section 30, the application may be amended as provided in this section.

- (2) An amendment may be made to the representation of the trade mark if the amendment does not substantially affect the identity of the trade mark as at the time when the particulars of the application were published.
- (3) An amendment may be made to an application to which section 51 applies to remove one or more trade marks from the application.
- (4) An amendment may be made to correct an error in the classification of goods or services specified in the application.
- (5) An amendment may be made to add to the class or classes of goods or services specified in the application one or more other classes of goods or services if the Registrar is of the opinion that it is fair and reasonable in all the circumstances to do so.
- (6) An amendment may be made to change the type of registration sought in the application (for example, an application for the registration of a trade mark as a certification trade mark may be amended to an application for registration as a collective trade mark).
- (7) An amendment may be made to any other particular specified in the application unless the amendment would have the effect of extending the rights that (apart from the amendment) the applicant would have under the registration if it were granted.
- (8) Without limiting subsection (7), if the application specifies an applicant without legal personality, an amendment may be made under that subsection to change the reference to the specified applicant to a reference to a person with legal personality if that person can be identified as having made the application.

• 第 120 条

120 When is a registered trade mark infringed?

(1) A person infringes a registered trade mark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered.

Note 1: For registered trade mark see section 6.

Note 2: For deceptively similar see section 10.

Note 3: In addition, the regulations may provide for the effect of a protected international trade mark: see Part 17A.

(2) A person infringes a registered trade mark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to:

- (a) goods of the same description as that of goods (registered goods) in respect of which the trade mark is registered; or
- (b) services that are closely related to registered goods; or
- (c) services of the same description as that of services (registered services) in respect of which the trade mark is registered; or
- (d) goods that are closely related to registered services.

However, the person is not taken to have infringed the trade mark if the person establishes that using the sign as the person did is not likely to deceive or cause confusion.

Note 1: For registered trade mark see section 6.

Note 2: For deceptively similar see section 10.

Note 3: In addition, the regulations may provide for the effect of a protected international trade mark: see Part 17A.

(3) A person infringes a registered trade mark if:

(a) the trade mark is well known in Australia; and

(b) the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to:

(i) goods (unrelated goods) that are not of the same description as that of the goods in respect of which the trade mark is registered (registered goods) or are not closely related to services in respect of which the trade mark is registered (registered services); or

(ii) services (unrelated services) that are not of the same description as that of the registered services or are not closely related to registered goods; and

(c) because the trade mark is well known, the sign would be likely to be taken as indicating a connection between the unrelated goods or services and the registered owner of the trade mark; and

(d) for that reason, the interests of the registered owner are likely to be adversely affected.

Note 1: For registered trade mark see section 6.

Note 2: For deceptively similar see section 10.

Note 3: For well known in Australia see subsection (4).

Note 4: In addition, the regulations may provide for the effect of a protected international trade mark: see Part 17A.

(4) In deciding, for the purposes of paragraph (3)(a), whether a trade mark is well known in Australia, one must take account of the extent to which the trade mark is known within the relevant sector of the public, whether as a result of the promotion of the trade mark or for any other reason.

• 第 121 条

121 Infringement of trade mark by breach of certain restrictions

(1) This section applies to a registered trade mark if the registered owner, or an authorised user of the trade mark having power to do so, has caused to be displayed on goods (registered goods) in respect of which the trade mark is registered, or on their package, or on the container in which they are offered to the public, a notice (notice of prohibition) prohibiting any act that is under subsection (2) a prohibited act in relation to the goods.

Note 1: An authorised user of the trade mark may not have power to cause notices of prohibition to be displayed on goods etc. because of the terms of the agreement between the authorised user and the registered owner of the trade mark (see section 26).

Note 2: For registered owner and registered trade mark see section 6.

Note 3: For authorised user see section 8.

Note 4: In addition, the regulations may provide for the effect of a protected international trade mark: see Part 17A.

(2) Each of the following is a prohibited act:

- (a) applying the trade mark to registered goods, or using the trade mark in physical relation to them, after the state, condition, get-up or packaging in which they were originally offered to the public has been altered;
- (b) altering, or partially removing or obliterating, any representation of the trade mark applied to registered goods or used in physical relation to them;
- (c) if the trade mark has been applied to registered goods, or used in physical relation to them, together with other matter indicating that the registered owner or authorised user has dealt with the goods—removing or obliterating, totally or in part, any representation of the trade mark without totally removing or obliterating the other matter;
- (d) applying another trade mark to registered goods or using another trade mark in physical relation to them;
- (e) if the trade mark has been applied to registered goods or used in physical relation to them—using on the goods, or on the packaging or container of the goods, any matter that is likely to injure the reputation of the trade mark.

Note 1: For applied to see section 9.

Note 2: For authorised user see section 8.

(3) Subject to subsection (4), a person infringes a trade mark to which this section applies if the person:

- (a) is the owner of registered goods; and
 - (b) in the course of trade, or with a view to a dealing with the goods in the course of trade:
 - (i) does an act that is prohibited under the notice of prohibition; or
 - (ii) authorises that act to be done.
- (4) The trade mark is not infringed if the owner of the goods:
- (a) acquired them in good faith and without being aware of the notice of prohibition; or
 - (b) became the owner of the goods by virtue of a title derived from a person who had so acquired them.

• 第 122 条

122 When is a trade mark not infringed?

- (1) In spite of section 120, a person does not infringe a registered trade mark when:
 - (a) the person uses in good faith:
 - (i) the person's name or the name of the person's place of business; or
 - (ii) the name of a predecessor in business of the person or the name of the predecessor's place of business; or
 - (b) the person uses a sign in good faith to indicate:
 - (i) the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or some other characteristic, of goods or services; or
 - (ii) the time of production of goods or of the rendering of services; or
 - (c) the person uses the trade mark in good faith to indicate the intended purpose of goods (in particular as accessories or spare parts) or services; or
 - (d) the person uses the trade mark for the purposes of comparative advertising; or

- (e) the person exercises a right to use a trade mark given to the person under this Act; or
 - (f) the court is of the opinion that the person would obtain registration of the trade mark in his or her name if the person were to apply for it; or
 - (fa) both:
 - (i) the person uses a trade mark that is substantially identical with, or deceptively similar to, the first-mentioned trade mark; and
 - (ii) the court is of the opinion that the person would obtain registration of the substantially identical or deceptively similar trade mark in his or her name if the person were to apply for it; or
 - (g) the person, in using a sign referred to in subsection 120(1), (2) or (3) in a manner referred to in that subsection, does not (because of a condition or limitation subject to which the trade mark is registered) infringe the exclusive right of the registered owner to use the trade mark.
- (2) In spite of section 120, if a disclaimer has been registered in respect of a part of a registered trade mark, a person does not infringe the trade mark by using that part of the trade mark.

• 第 126 条

126 What relief can be obtained from court

- (1) The relief that a court may grant in an action for an infringement of a registered trade mark includes:
- (a) an injunction, which may be granted subject to any condition that the court thinks fit; and
 - (b) at the option of the plaintiff but subject to section 127, damages or an account of profits.
- (2) A court may include an additional amount in an assessment of damages for an infringement of a registered trade mark, if the court considers it appropriate to do so having regard to:
- (a) the flagrancy of the infringement; and
 - (b) the need to deter similar infringements of registered trade marks; and
 - (c) the conduct of the party that infringed the registered trade mark that occurred:
 - (i) after the act constituting the infringement; or
 - (ii) after that party was informed that it had allegedly infringed the registered trade mark; and
 - (d) any benefit shown to have accrued to that party because of the infringement; and
 - (e) all other relevant matters.

• 第 127 条

127 Special case—plaintiff not entitled to damages etc.

If:

- (a) in an action for the infringement of a trade mark registered in respect of particular goods or services, the court finds that the defendant has infringed the trade mark; and
- (b) either:

- (i) the defendant has applied to the court under subsection 92(3) for an order directing the Registrar to remove the trade mark from the Register in respect of those goods or services; or
- (ii) the defendant has applied to the Registrar under subsection 92(1) for the trade mark to be removed from the Register in respect of those goods or services, and the matter has been referred to a court under section 94; and
- (c) the court finds that, because the trade mark has not during a particular period (critical period) been used in good faith by its registered owner in relation to those goods or services, there are grounds (under subsection 92(4)) for so removing the trade mark from the Register; the court may not grant relief to the plaintiff by way of damages or an account of profits in respect of any infringement of the trade mark that happened during the critical period.

• 第 185 条

185 Defensive trade marks

(1) If, because of the extent to which a registered trade mark has been used in relation to all or any of the goods or services in respect of which it is registered, it is likely that its use in relation to other goods or services will be taken to indicate that there is a connection between those other goods or services and the registered owner of the trade mark, the trade mark may, on the application of the registered owner, be registered as a defensive trade mark in respect of any or all of those other goods or services.

Note: For registered trade mark and registered owner see section 6.

(2) A trade mark may be registered as a defensive trade mark in respect of particular goods or services even if the registered owner does not use or intend to use the trade mark in relation to those goods or services.

(3) A trade mark may be registered as a defensive trade mark in respect of particular goods or services even if it is already registered otherwise than as a defensive trade mark in the name of the applicant in respect of those goods or services.

(4) A trade mark that is registered as a defensive trade mark in respect of particular goods or services may be subsequently registered otherwise than as a defensive trade mark in the name of the registered owner in respect of the same goods or services.

• 第 186 条

186 Application of Act

Subject to this Part, the provisions of this Act (other than subsection 20(1), paragraph 27(1)(b), sections 41 and 59, sections 121 and 127, Part 9—Removal of trade mark from Register for non-use and Part 16—Certification Trade Marks) apply to defensive trade marks and so apply as if a reference to a trade mark included a reference to a defensive trade mark.

• 第 187 条

187 Additional grounds for rejecting application for registration or opposing registration

In addition to any other ground on which:

- (a) an application for the registration of a trade mark as a defensive trade mark may be rejected; or
- (b) the registration of a trade mark as a defensive trade mark may be opposed; the application must be rejected or the registration may be opposed;
- (c) if the trade mark is not registered as a trade mark in the name of the applicant; or
- (d) in the case of a registered trade mark—if it is not likely that the use of the trade mark in relation to the goods or services in respect of which its registration as a defensive trade mark is sought will be taken to indicate that there is a connection between those goods or services and the registered owner.

Note: Division 2 of Part 4 sets out the main grounds for rejecting an application but section 41 does not apply to defensive trade marks (see section 186).

Division 2 of Part 5 sets out the main grounds for opposing registration.

• 第 189 条

189 Cancellation of registration by Registrar

The Registrar may cancel the registration of a trade mark as a defensive trade mark if the trade mark is not otherwise registered in the name of the registered owner of the defensive trade mark.

(2) オーストラリア消費者法

• 第 18 条

18 Misleading or deceptive conduct

- (1) A person must not, in trade or commerce, engage in conduct that is misleading or deceptive or is likely to mislead or deceive.
 - (2) Nothing in Part 3-1 (which is about unfair practices) limits by implication subsection (1).
- Note: For rules relating to representations as to the country of origin of goods, see Part 5-3.

• 第 29 条

29 False or misleading representations about goods or services

- (1) A person must not, in trade or commerce, in connection with the supply or possible supply of goods or services or in connection with the promotion by any means of the supply or use of goods or services:
 - (a) make a false or misleading representation that goods are of a particular standard, quality, value, grade, composition, style or model or have had a particular history or particular previous use; or
 - (b) make a false or misleading representation that services are of a particular standard, quality, value or grade; or
 - (c) make a false or misleading representation that goods are new; or

- (d) make a false or misleading representation that a particular person has agreed to acquire goods or services; or
- (e) make a false or misleading representation that purports to be a testimonial by any person relating to goods or services; or
- (f) make a false or misleading representation concerning:
 - (i) a testimonial by any person; or
 - (ii) a representation that purports to be such a testimonial;relating to goods or services; or
- (g) make a false or misleading representation that goods or services have sponsorship, approval, performance characteristics, accessories, uses or benefits; or
- (h) make a false or misleading representation that the person making the representation has a sponsorship, approval or affiliation; or
- (i) make a false or misleading representation with respect to the price of goods or services; or
- (j) make a false or misleading representation concerning the availability of facilities for the repair of goods or of spare parts for goods; or
- (k) make a false or misleading representation concerning the place of origin of goods; or
- (l) make a false or misleading representation concerning the need for any goods or services; or
- (m) make a false or misleading representation concerning the existence, exclusion or effect of any condition, warranty, guarantee, right or remedy (including a guarantee under Division 1 of Part 3-2); or
- (n) make a false or misleading representation concerning a requirement to pay for a contractual right that:
 - (i) is wholly or partly equivalent to any condition, warranty, guarantee, right or remedy (including a guarantee under Division 1 of Part 3-2); and
 - (ii) a person has under a law of the Commonwealth, a State or a Territory (other than an unwritten law).

Note 1: A pecuniary penalty may be imposed for a contravention of this subsection.

Note 2: For rules relating to representations as to the country of origin of goods, see Part 5-3.

(2) For the purposes of applying subsection (1) in relation to a proceeding concerning a representation of a kind referred to in subsection (1)(e) or (f), the representation is taken to be misleading unless evidence is adduced to the contrary.

(3) To avoid doubt, subsection (2) does not:

- (a) have the effect that, merely because such evidence to the contrary is adduced, the representation is not misleading; or
- (b) have the effect of placing on any person an onus of proving that the representation is not misleading.

151 False or misleading representations about goods or services

(1) A person commits an offence if the person, in trade or commerce, in connection with the supply or possible supply of goods or services or in connection with the promotion by any means of the supply or use of goods or services:

(a) makes a false or misleading representation that goods are of a particular standard, quality, value, grade, composition, style or model or have had a particular history or particular previous use; or

(b) makes a false or misleading representation that services are of a particular standard, quality, value or grade; or

(c) makes a false or misleading representation that goods are new; or

(d) makes a false or misleading representation that a particular person has agreed to acquire goods or services; or

(e) makes a false or misleading representation that purports to be a testimonial by any person relating to goods or services; or

(f) makes a false or misleading representation concerning:

(i) a testimonial by any person; or

(ii) a representation that purports to be such a testimonial;
relating to goods or services; or

(g) makes a false or misleading representation that goods or services have sponsorship, approval, performance characteristics, accessories, uses or benefits; or

(h) makes a false or misleading representation that the person making the representation has a sponsorship, approval or affiliation; or

(i) makes a false or misleading representation with respect to the price of goods or services;
or

(j) makes a false or misleading representation concerning the availability of facilities for the repair of goods or of spare parts for goods; or

(k) makes a false or misleading representation concerning the place of origin of goods; or

(l) makes a false or misleading representation concerning the need for any goods or services;
or

(m) makes a false or misleading representation concerning the existence, exclusion or effect of any condition, warranty, guarantee, right or remedy (including a guarantee under Division 1 of Part 3-2); or

(n) makes a false or misleading representation concerning a requirement to pay for a contractual right that:

(i) is wholly or partly equivalent to any condition, warranty, guarantee, right or remedy (including a guarantee under Division 1 of Part 3-2); and

(ii) a person has under a law of the Commonwealth, a State or a Territory (other than an unwritten law).

Note: For rules relating to representations as to the country of origin of goods, see Part 5-3.

(2) For the purposes of applying subsection (1) in relation to a proceeding concerning a representation of a kind referred to in subsection (1)(e) or (f), the representation is taken to

be misleading unless evidence is adduced to the contrary.

(3) To avoid doubt, subsection (2) does not:

(a) have the effect that, merely because such evidence to the contrary is adduced, the representation is not misleading; or

(b) have the effect of placing on any person an onus of proving that the representation is not misleading.

(4) Subsection (1) is an offence of strict liability.

Penalty

(5) An offence against subsection (1) committed by a body corporate is punishable on conviction by a fine of not more than the greater of the following:

(a) \$50,000,000;

(b) if the court can determine the value of the benefit that the body corporate, and any body corporate related to the body corporate, have obtained directly or indirectly and that is reasonably attributable to the commission of the offence—3 times the value of that benefit;

(c) if the court cannot determine the value of that benefit—30% of the body corporate's adjusted turnover during the breach turnover period for the offence.

(6) An offence against subsection (1) committed by a person other than a body corporate is punishable on conviction by a fine of not more than \$2,500,000.

• 第 224 条

224 Pecuniary penalties

(1) If a court is satisfied that a person:

(a) has contravened any of the following provisions:

(i) a provision of Part 2-2 (which is about unconscionable conduct);

(ia) section 23(2A) or (2C) (which is about unfair terms in standard form consumer or small business contracts);

(ii) a provision of Part 3-1 (which is about unfair practices);

(iii) section 66(2) (which is about display notices);

(iv) a provision (other than section 85) of Division 2 of Part 3-2 (which is about unsolicited consumer agreements);

(v) a provision (other than section 96(2)) of Division 3 of Part 3-2 (which is about lay-by agreements);

(va) section 99B(1), 99C, 99D(1), 99E or 99F(2) (which are about gift cards);

(vi) section 100(1) or (3) or 101(3) or (4) (which are about proof of transactions and itemised bills);

(vii) section 102(2) or 103(2) (which are about prescribed requirements for warranties and repairers);

(viii) section 106(1), (2), (3) or (5), 107(1) or (2), 108(2) or (3), 108A, 118(1), (2), (3) or (5), 119(1) or (2), 125(4), 127(1) or (2), 128(2) or (6), 131(1) or 132(1) (which are about safety of consumer goods and product related services);

(ix) section 136(1), (2) or (3), 137(1) or (2), 137AA or 137B (which are about information

standards);

(x) section 221(1) or 222(1) (which are about substantiation notices); or

(b) has attempted to contravene such a provision; or

(c) has aided, abetted, counselled or procured a person to contravene such a provision; or

(d) has induced, or attempted to induce, a person, whether by threats or promises or otherwise, to contravene such a provision; or

(e) has been in any way, directly or indirectly, knowingly concerned in, or party to, the contravention by a person of such a provision; or

(f) has conspired with others to contravene such a provision;

the court may order the person to pay to the Commonwealth, State or Territory, as the case may be, such pecuniary penalty, in respect of each act or omission by the person to which this section applies, as the court determines to be appropriate.

(2) In determining the appropriate pecuniary penalty, the court must have regard to all relevant matters including:

(a) the nature and extent of the act or omission and of any loss or damage suffered as a result of the act or omission; and

(b) the circumstances in which the act or omission took place; and

(c) whether the person has previously been found by a court in proceedings under Chapter 4 or this Part to have engaged in any similar conduct.

(3) The pecuniary penalty payable under subsection (1) is not to exceed the amount worked out using the following table:

The following table:

Amount of pecuniary penalty

Item, For each act or omission to which this section applies that relates to ..., if the person is a body corporate—the pecuniary penalty is not to exceed ..., if the person is not a body corporate—the pecuniary penalty is not to exceed ...

1, a provision of Part 2-2, the greater of the amounts mentioned in subsection (3A), "\$2,500,000"

2A, section 23(2A) or (2C), the greater of the amounts mentioned in subsection (3A), "\$2,500,000"

2, a provision of Part 3-1 (other than section 47(1)), the greater of the amounts mentioned in subsection (3A), "\$2,500,000"

3, section 47(1), "\$5,000", "\$1,000"

4, section 66(2), "\$50,000", "\$10,000"

5, a provision of Division 2 of Part 3-2 (other than section 85), "\$50,000", "\$10,000"

6, a provision of Division 3 of Part 3-2 (other than section 96(2)), "\$30,000", "\$6,000"

7, "section 99B(1), 99C, 99D(1), 99E or 99F(2)", "\$30,000", "\$6,000"

8, section 100(1) or (3) or 101(3) or (4), "\$15,000", "\$3,000"

9, section 102(2) or 103(2), "\$50,000", "\$10,000"

10, "section 106(1), (2), (3) or (5), 107(1) or (2), 118(1), (2), (3) or (5) or 119(1) or (2)", the greater of the amounts mentioned in subsection (3A), "\$2,500,000"

10A,section 108(2),"\$50,000","\$10,000"

10B,section 108(3),"\$250,000","\$50,000"

10C,section 108A,"\$50,000","\$10,000"

11,section 125(4),"\$16,500",,"\$3,300"

12,section 127(1) or (2),the greater of the amounts mentioned in subsection (3A),"\$2,500,000"

13,"section 128(2) or (6), 131(1) or 132(1)","\$16,500","\$3,300"

14,"section 136(1), (2) or (3) or 137(1) or (2)",the greater of the amounts mentioned in subsection (3A),"\$2,500,000"

14A,section 137AA or 137B,"\$50,000","\$10,000"

15,section 221(1),"\$16,500","\$3,300"

16,section 222(1),"\$27,500","\$5,500"

(3A) For the purposes of items 1, 2A, 2, 10, 12 and 14 of the table in subsection (3), the amounts are as follows:

(a) \$50,000,000;

(b) if the court can determine the value of the benefit that the body corporate, and any body corporate related to the body corporate, have obtained directly or indirectly and that is reasonably attributable to the act or omission—3 times the value of that benefit;

(c) if the court cannot determine the value of that benefit—30% of the body corporate's adjusted turnover during the breach turnover period for the act or omission.

(4) If conduct constitutes a contravention of 2 or more provisions referred to in subsection (1)(a):

(a) a proceeding may be instituted under this Schedule against a person in relation to the contravention of any one or more of the provisions; but

(b) a person is not liable to more than one pecuniary penalty under this section in respect of the same conduct.

• 第 232 条

232 Injunctions

(1) A court may grant an injunction, in such terms as the court considers appropriate, if the court is satisfied that a person has engaged, or is proposing to engage, in conduct that constitutes or would constitute:

(a) a contravention of a provision of Chapter 2, 3 or 4; or

(b) attempting to contravene such a provision; or

(c) aiding, abetting, counselling or procuring a person to contravene such a provision; or

(d) inducing, or attempting to induce, whether by threats, promises or otherwise, a person to contravene such a provision; or

(e) being in any way, directly or indirectly, knowingly concerned in, or party to, the contravention by a person of such a provision; or

(f) conspiring with others to contravene such a provision.

(2) The court may grant the injunction on application by the regulator or any other person.

(4) The power of the court to grant an injunction under subsection (1) restraining a person from engaging in conduct may be exercised:

(a) whether or not it appears to the court that the person intends to engage again, or to continue to engage, in conduct of a kind referred to in that subsection; and

(b) whether or not the person has previously engaged in conduct of that kind; and

(c) whether or not there is an imminent danger of substantial damage to any other person if the person engages in conduct of that kind.

(5) Without limiting subsection (1), the court may grant an injunction under that subsection restraining a person from carrying on a business or supplying goods or services (whether or not as part of, or incidental to, the carrying on of another business):

(a) for a specified period; or

(b) except on specified terms and conditions.

(6) Without limiting subsection (1), the court may grant an injunction under that subsection requiring a person to do any of the following:

(a) refund money;

(b) transfer property;

(c) honour a promise;

(d) destroy or dispose of goods.

(7) The power of the court to grant an injunction under subsection (1) requiring a person to do an act or thing may be exercised:

(a) whether or not it appears to the court that the person intends to refuse or fail again, or to continue to refuse or fail, to do that act or thing; and

(b) whether or not the person has previously refused or failed to do that act or thing; and

(c) whether or not there is an imminent danger of substantial damage to any other person if the person refuses or fails to do that act or thing.

• 第 236 条

236 Actions for damages

(1) If:

(a) a person (the claimant) suffers loss or damage because of the conduct of another person; and

(b) the conduct contravened a provision of Chapter 2 or 3;

the claimant may recover the amount of the loss or damage by action against that other person, or against any person involved in the contravention.

(2) An action under subsection (1) may be commenced at any time within 6 years after the day on which the cause of action that relates to the conduct accrued.

• 第 247 条

247 Adverse publicity orders

(1) A court may, on application of the regulator, make an adverse publicity order in relation to a person who:

- (a) has contravened a provision of Part 2-2 or 2-3 or Chapter 3; or
- (b) has committed an offence against Chapter 4.
- (2) An adverse publicity order in relation to a person is an order that requires the person:
 - (a) to disclose, in the way and to the persons specified in the order, such information as is so specified, being information that the person has possession of or access to; and
 - (b) to publish, at the person's expense and in the way specified in the order, an advertisement in the terms specified in, or determined in accordance with, the order.
- (3) This section does not limit a court's powers under any other provision of this Schedule.

• 第 248 条

248 Order disqualifying a person from managing corporations

- (1) A court may, on application of the regulator, make an order disqualifying a person from managing corporations for a period that the court considers appropriate if:
 - (a) the court is satisfied that the person has contravened, has attempted to contravene or has been involved in a contravention of any of the following provisions:
 - (i) a provision of Part 2-2 (which is about unconscionable conduct);
 - (ia) a provision of Part 2-3 (which is about unfair contract terms);
 - (ii) a provision of Part 3-1 (which is about unfair practices);
 - (iii) a provision (other than section 85) of Division 2 of Part 3-2 (which is about unsolicited consumer agreements);
 - (iv) section 106(1), (2), (3) or (5), 107(1) or (2), 118(1), (2), (3) or (5), 119(1) or (2), 125(4), 127(1) or (2), 128(2) or (6), 131(1) or 132(1) (which are about safety of consumer goods and product related services);
 - (v) section 136(1), (2) or (3) or 137(1) or (2) (which are about information standards);
 - (vi) a provision of Chapter 4 (which is about offences); and
 - (b) the court is satisfied that the disqualification is justified.

Note: Section 206EA of the Corporations Act 2001 provides that a person is disqualified from managing corporations if a court order is in force under this section.

That Act contains various consequences for persons so disqualified.

- (2) In determining under subsection (1) whether the disqualification is justified, the court may have regard to:
 - (a) the person's conduct in relation to the management, business or property of any corporation; and
 - (b) any other matters that the court considers appropriate.
- (3) If the court makes an order under subsection (1), the regulator must:
 - (a) notify ASIC; and
 - (b) give ASIC a copy of any such order.

Note: ASIC must keep a register of persons who have been disqualified from managing corporations: see section 1274AA of the Corporations Act 2001.

- (4) For the purposes of this Schedule (other than this section or section 249), an order under this section is not a penalty.

(3) オーストラリア商標規則

• 4.4

4.4 Specification of goods and/or services

(1) For the purposes of paragraph 27(3)(b) of the Act, the following subregulations set out the manner of specifying, in an application for the registration of a trade mark, the goods and/or services in respect of which registration is sought.

(2) The expression ‘all goods’, ‘all services’, ‘all other goods’, or ‘all other services’ must not be used in an application for registration of a trade mark to specify the goods and/or services in respect of which registration is sought.

(3) The goods and/or services must be grouped according to the appropriate classes described in Schedule 1.

(4) The applicant must nominate the class number that is appropriate to the goods or services in each group.

(5) The groups must be listed in the order of their class numbers.

(6) The goods and/or services must, as far as practicable, be specified in terms appearing in any listing of goods and services that is:

(a) published by the Registrar; and

(b) made available for inspection by the public at the Trade Marks Office and its sub-offices (if any).

(7) If any of the goods and/or services cannot be specified using terms referred to in subregulation (6), the applicant must provide sufficient information to enable the Registrar to decide the classification of the goods and/or services.

• 4.8

4.8 Examination of application—report to applicant

(1) For the purposes of section 31 of the Act (which deals with examination and reporting), if in the course of an examination of an application the Registrar reasonably believes that:

(a) the application has not been made in accordance with the Act or these regulations; or

(b) there are grounds under Division 2 of Part 4 of the Act for rejecting it;

the Registrar must report that belief by notification to the applicant.

(2) A report under subregulation (1) must include notification of the date on which the application will lapse if it is not accepted earlier.

(3) If the Registrar reasonably suspects that the provisions of paragraph 27(1)(b) of the Act do not apply in relation to all of the goods and/or services specified in an application for registration of a trade mark, the Registrar may require the applicant to make a declaration to the Registrar that those provisions apply to all of those goods and/or services.

Note: Section 37 of the Act and regulation 4.12 deal with the lapsing of an application before acceptance.

(4) 商標実務・手続マニュアル

・ 9.4.6

4.6 Subsection 65(7) - amend any other particulars including specification

Subsection 65(7) amendments relate to any other particulars in the application, provided that the applicant's prospective rights in the application are not thereby extended.

Amendments to the specification of goods or services and priority details would be covered by amendment under this subsection.

Examiners are able to process requests over the phone, which are related to classification issues provided that:

- i. the suggested amendment has been clearly spelt out in the examiners report;
- ii. the owner or agent authorises it; and
- iii. the amendment is not to overcome a substantive objection.

Examiners are also able to process phone requests for other minor amendments, such as the addition of the convention application number for a priority claim and adding a translation endorsement.*

*Note: Once an amendment narrowing a specification of goods or services has been made, it is not allowable to make a subsequent amendment to re-instate the deleted items as this would amount to an extension of the applicant's prospective rights as at the time the amendment was applied for.

・ 14.1

14.1. The purpose of classification

This Part of the Manual sets out the purpose of classification, guidelines for classification, restrictions applying to amendments, and examination practice.

Information on the evolution of the classification system is also included.

IP Australia uses the International Classification of Goods and Services, in which goods and services are allocated between 45 classes, each class covering a different category of related goods or services.

This system was agreed to at the Nice Diplomatic Conference and is referred to as NICE classification in this Manual.

The system is primarily an administrative tool which simplifies searching for trade marks used or intended to be used on the same or related goods and/or services.

Trade mark applications are made using the system, and the system is then used by Examiners when doing searches for the purposes of section 44 of the Act.

These searches extend beyond the particular class or classes in which an application is made, and encompass a range of other classes, chosen because they cover related goods and services.

These groupings of classes are referred to as cross search classes and are shown in Annexes

A6 to A12.

The system is also used by trade mark owners or their agents when searching for trade mark registrations or applications which might conflict with their own trade marks.

A clear and accurate description of the goods and/or services claimed is an important aspect of any trade mark application, because it determines the scope of the application and of any resulting registration. Correct classification of the goods and/or services claimed is also important, because it facilitates accurate searching for conflicting trade marks.

While IP Australia provides information on classification matters, the onus is on the owner or their agent to describe their goods and/or services correctly, and to apply for registration in the correct class(es).

The Trade Marks Classification Search

The Trade Marks Classification Search allows you to search a database of goods and services that you can choose for your trade mark, sorted into classes.

This database is called 'the picklist'. All terms in the database have been deemed by both IP Australia and the World Intellectual Property Organisation (WIPO) to be acceptable for use in trade mark applications and correctly classified.

Using only terms from this database will allow trade mark applicants to avoid classification issues being raised by IP Australia.

The database also includes a snapshot of the types of goods and services that fall in each class ('class headings'), as well as more detailed information explaining what falls into each class and why.

This information will assist trade mark applicants whose goods or services are not covered by an existing term in the picklist to determine the appropriate class.

- 14.4.6.1

4.6.1

All terms used to specify the goods and/or services for which registration is sought must be clear and easily understood.

Terms found in the NICE classification or the picklist (reg 4.4(6)) will be accepted without question.

Other terms are acceptable if they can be found in mainstream or specialist dictionaries, or are easily understood terms common to particular trades.

- 18.3, 3.1.2

3.1.2 Rejection at the first report

Reg 4.8 of the Trade Mark Regulations 1995 requires the Registrar to issue an adverse report to the applicant if they reasonably believe that a ground for rejection exists under the Trade Marks Act 1995 or that the application has not been made in accordance with the Act or Regulations.

The application must then be rejected if the Registrar is satisfied that a ground for rejection exists.

Generally the Registrar will not be satisfied that a ground for rejection exists without first giving an applicant the opportunity to contest the findings set out in the first report. In the majority of cases it will therefore not be appropriate to issue a Notice of Intention to Reject at the first report.

- 18.3, 3.2

3.2 Notification of intention to reject an application

If the examiner is satisfied that the examination process has reached an impasse, the next step is to draft a Notice of Intention to Reject.

The notice is in the form of a letter rather than a report.

A proposal to reject an application should be issued by a delegate at the APS 6 level or above, after appropriate consultation

The Notice of Intention to Reject will contain:

a restatement of the ground(s) for rejection;

reasons why submissions to date have not been sufficient to overcome those grounds; and

all possible solutions to finalise acceptance of the application, including the options of requesting a hearing or the withdrawal of the application.

A full review of the examination process will take place and all grounds for rejection will be re-assessed before dispatch of the Notice of Intention to Reject.

- 18.3, 3.3

3.3 Applicant's response to Notice of Intention to Reject

The applicant is allowed two months from the dispatch date to respond to a Notice of Intention to Reject.

- 18.3, 3.3.1

3.3.1 Applicant does not respond

If the applicant does not respond within the time allowed the application is rejected.

A Rejection Notice will then be sent to the applicant with advice that an appeal from the decision to reject lies with the Federal Court or the Federal Circuit Court.

The rejection is then published in Australian Trade Mark Search.

- 26.1

26.1. Introduction to section 44 and regulation 4.15A

Section 44 is intended to prevent registration of trade marks if the use of the two trade marks in the market would likely lead to confusion.

Under s 44(1) or (2), an application for a trade mark must be rejected if the applicant's trade mark is substantially identical with or deceptively similar to:

a trade mark registered by another person in respect of similar goods or closely related services, or similar services or closely related goods; OR

a trade mark whose registration is being sought by another person in respect of similar

goods or closely related services or similar services or closely related goods; AND the priority date of the applicant's trade mark is not earlier than the priority date of the other trade mark in respect of the similar goods or closely related services, or the similar services or closely related goods.

The two key enquiries under s 44 are whether the respective trade marks are substantially identical or deceptively similar, and whether the respective goods/services are similar or closely related.

A ground for rejection can be raised regardless of whether the earlier trade mark is registered or is subject of a pending application.

Section 44 allows co-existence of substantially identical or deceptively similar trade marks for dissimilar or unrelated goods and services.

Section 44 itself makes no reference to International Registrations Designating Australia (IRDAs) or Protected International Trade Marks (PITMs).

Provision for considering a PITM or IRDA as a ground for rejection against a national filed application is made under regulation 4.15A which mirrors the requirements of section 44. When an earlier conflicting PITM or IRDA acts as a barrier to the acceptance of a national filed mark, grounds for rejection are therefore raised under regulation 4.15A.

Provision is made under subregulations 4.15A(3) and 4.15A(5) for the acceptance of trade marks which would otherwise be rejected under subregulations 4.15A(1) and 4.15A(2).

Given the similar operation and effect of the two provisions, a reference to s 44 in the rest of this Part is to be also taken as a reference to regulation 4.15A.

The provisions of subsections 44(3) and (4) may, in certain circumstances, also permit the acceptance of trade marks which would otherwise be rejected under subsections 44(1) and (2).

• 26.2

26.2. Presumption of registrability and the application of section 44

A presumption of registrability applies to section 44 of the Act.

A ground for rejection should only be raised if the examiner is satisfied on the balance of probabilities that a ground exists.

If the examiner is not so satisfied, a ground for rejection should not be raised.

In *Registrar of Trade Marks v Woolworths Limited* [1999] FCA 1020, French J referred to the tests set out in *Southern Cross Refrigerating Co v Toowoomba Foundry Pty Ltd* [1954] HCA 82 (Southern Cross), where Kitto J set out a number of propositions often used to assess the likelihood of deception or confusion.

French J restated these as follows at [50]:

(i) To show that a trade mark is deceptively similar to another it is necessary to show that a real tangible danger of deception and confusion occurring.

A mere possibility is not sufficient.

(ii) A trade mark is likely to cause confusion if the result of its use will be that a number of persons are caused to wonder whether it might not be the case that the two products or

closely related products and services come from the same source.

It is enough if the ordinary person entertains a reasonable doubt.

It may be interpolated that this is another way of expressing the proposition that the trade mark is likely to cause confusion if there is a real likelihood that some people will wonder or be left in doubt about whether the two sets of products or the products and services in question come from the same source.

(iii) In considering whether there is a likelihood of deception or confusion all surrounding circumstances have to be taken into consideration.

These include the circumstances in which the marks will be used, the circumstances in which the goods and services will be bought and sold and the character of the probable acquirers of the goods and services.

(iv) The rights of the parties are to be determined as at the date of the application.

(v) The question of deceptive similarity must be considered in respect of goods and services coming within the specification in the application and in respect of which registration is desired, not only in respect of those goods or services on which it is proposed to immediately use the mark.

The question is not limited to whether a particular use will give rise to deception or confusion.

It must be based upon what the applicant can do if registration is obtained.

• 26.4

26.4. Similarity of goods and services

The terms “similar goods” and “similar services” are defined in subsections 14(1) and 14(2) of the Trade Marks Act 1995. The similarity of trade marks should be considered together with the similarity of the goods or services.

The closer the goods or services are to each other, the more likely any similarity between the trade marks is to deceive or confuse.

Classification is not the determining factor in considering the similarity of goods or services. The Full Court in *Energy Beverages LLC v Cantarella Bros Pty Ltd* [2023] FCAFC 44, in considering whether ‘non-alcoholic beverages’ in Class 32 encompassed coffee in Class 30. The court held at [132]:

Although for administrative purposes coffee beverages fall to Class 30, it does not follow that a claim to “non-alcoholic beverages” nominated in Class 32 in the specification of the “blocking” registration cannot, as a matter of description, include coffee beverages where such goods are part of a single, broad claim to all non-alcoholic beverages.

In any event, the classification of goods and services according to classes is primarily a matter of convenience in administration (for example, in facilitating searches).

The nomination of a class for particular goods is not decisive as to the scope of a given registration: *Re Australian Wine Importers Ltd* (1889) 41 Ch D 278 at 291;

*Reckitt & Coleman (Australia) Ltd v Boden*³⁵ [1945] HCA 12; 70 CLR 84 at 90;

Nikken Wellness Pty Ltd v van Voorst [2003] FCA 816 at [43] – [44].

The question is whether, from a business and commercial point of view, the description “non-alcoholic beverages”, as used in the specification of the “blocking” registration, would be understood as including non-alcoholic coffee beverages.

Appreciating the possible permutations discussed above, “coffee” as a beverage would be understood as being a good that falls within the description “non-alcoholic beverages”.

The extent of each claim for goods and services is thus determined by the ordinary scope of the words used.

- 26.4, 4.1

4.1 Comparison of goods

Sub-section 14(1) of the Act defines goods as being similar to other goods if they are the same as those other goods or if they are of the same description as those other goods.

Therefore the same tests as those applied under section 33(1) of the repealed Act hold under the Trade Marks Act 1995.

In *Jellinek's Application* (1946) 63 RPC 59 (*Jellinek*), *Romer J.* set out the following matters for enquiry in assessing whether goods are of the same description:

the nature of the goods;

the respective uses of the articles;

the trade channels through which the commodities are respectively bought and sold.

These are the primary criteria. However, it is unlikely that any single factor is conclusive.

In *Beck, Koller & Company's Application* (“*Plio*”), 64 RPC 76 at page 78, the Assistant Comptroller expanded on the factors set out by *Romer J.* as follows:

the nature and characteristics of the goods;

the origin of the goods;

the purpose of the goods;

whether the goods are usually produced by one and the same manufacturer;

whether the goods are distributed by the same wholesale houses;

whether the goods are sold in the same shops, over the same counter, during the same season and to the same class or classes of customer;

whether those engaged in the manufacture and distribution of the goods are regarded as belonging to the same trade.

The above matters which are to be considered when determining whether goods are of the same description was confirmed in *John Crowther & Sons (Milnsbridge) Ltd's Appln* (1948) 65 RPC 369 at 372, and later by the High Court in *Southern Cross Refrigerating Co v Toowoomba Foundry Pty Ltd* [1954] HCA 82 (at [5]).

- 26.4, 4.2

4.2 Comparison of services

Subsection 14(2) defines services as being similar to other services if they are the same as those other services or if they are of the same description as those other services.

Therefore the same tests as those applied under s 33(2) of the repealed Act in comparing

services apply under the Trade Marks Act 1995. Service trade marks have been registered in Australia since 1979, and by analogy with "similar goods", the term "similar services" encompasses services which would reasonably be expected to be provided by one trader under the same trade mark.

By extending the principles in *Jellinek* the factors under consideration must be the nature of the services themselves, their uses and the trade channels through which they are provided.

The examiner will have to consider:

the nature and characteristic of the services;

the origin of the services;

the purpose of the services;

whether the services are usually provided by one and the same business or person;

whether the services are provided from the same sources, in the same area or district, during the same season or in relation to the same related goods or services and to the same class or classes of customers; and

whether the services are regarded as the same by those who provide them.

• 26.4, 4.3)

4.3 Closely related goods and services

The test for closely related is not defined in the same manner as goods and services of the same description.

Guidance can be found in *Registrar of Trade Marks v Woolworths* [1999] FCA 1020 (*Metro*). This case was a decision of the Full Court on an appeal from the first instance decision by Wilcox J. In the lead judgement, French J said at [37]:

The term “closely related” recognises that goods and services are different things.

There will be classes of goods which are similar to each other.

There will also be classes of services which are similar to each other.

But the word “similar” does not apply as between goods and services.

So there must be some other form of relationship between the services covered by one mark and the goods covered by another to enable the goods or services in question to be described as “closely related”.

French J subsequently outlined an approach that somewhat conflated the issues of the similarity of trade marks and the relationship between goods and services, saying at [40]:

In the end there is one practical judgment to be made.

Whether any resemblance between different trade marks for goods and services renders them deceptively similar will depend upon the nature and degree of that resemblance and the closeness of the relationship between the services and the goods in question...

Consistently with that proposition, the registrar or a judge on appeal from the registrar could determine in a particular case that, given the limited degree of resemblance between the relevant marks he or she could not be satisfied, no matter how closely related the goods and services concerned, that the use of the applicant's marks would be likely to deceive or

cause confusion.

In *Enagic Co Ltd v Horizons (Asia) Pty Ltd (No 3)* [2021] FCA 1512 (Enagic) Charlesworth J provided additional guidance on how the phrase closely related is to be interpreted at [33]: The phrase “closely related” is to be interpreted having regard to the objects of the TMA, which can be discerned in part in the definition of a trade mark as an indicia of the origin of goods or services.

Section 44(2) is plainly intended to address the mischief that may be created where two marks are the same or deceptively similar.

It recognises the potential for confusion in the minds of consumers as to the origin of goods in respect of which a mark is registered or sought to be registered and the origin of services in which an identical or a deceptively similar mark is registered, or sought to be registered as the case may be.

The more closely related the goods on the one hand and the services on the other, the greater the potential for confusion as to whether they originate from the same person.

Whether the relevant services and the relevant goods are “closely related” is to be assessed in that context and in a commercially sensible way, having regard to all legitimate uses of the Opposed Mark.

In assessing the likelihood of deception or confusion in a case of goods and services, consideration should be given to consumer expectations.

Factors which influence consumer expectations include whether the services are performed upon, in relation to, or by means of certain goods.

Consideration should also be given to the marketplace realities and surrounding circumstances including:

the circumstances in which the marks will be used,

the circumstances in which the goods or services will be bought and sold,

and the character of the consumers of the goods and services.

Principles to keep in mind when assessing whether goods and services are closely related include:

The issue must be considered in the context of a presumption of registrability. (Metro)

The question is whether goods and services are ‘closely related’, not whether they are ‘related’. (Metro)

The relationships between goods and services that are closely related may, and perhaps in most cases will, be defined by the function of the service with respect to the goods.

(Metro)

A trade mark is likely to cause confusion if the ordinary person entertains a reasonable doubt about whether the goods and services come from the same source.

(Metro)

This is a practical exercise that considers the degree of similarity between the signs, the relationship of the goods and services, the context of use, and the character of prospective purchasers.

(Metro)

The full extent of the rights must be considered. (Enagic)

Confusion is more likely to arise where services necessarily involve the use or sale of goods or where services (for example, consultancy services) involve goods but can be provided either with or without the sale or promotion of goods.

(Caterpillar Loader Hire (Holdings) Pty Ltd v Caterpillar Tractor Co [1983] FCA 143 (Caterpillar))

Consideration of whether specific goods and services are “closely related” is an evaluative exercise whose outcome is likely to depend on evidence.

(Ragopika Pty Ltd v Padmasingh Isaac trading as Aachi Spices and Foods [2023] FCA 487 (‘Ragopika’))

- 26.4, 4.3.4

4.3.4 Software vs a given service

The question of whether software applications and services are closely related will depend on the nature of the service and the function of the application.

In some industries, software applications have come to be used so extensively that they essentially are the vehicle through which a service is accessed, or used to such an extent that the line between where the goods end and the services begin has been blurred (Acorn Capital Ltd v Acorns Grow Inc [2021] ATMO 21).

If research supports that consumers will expect a software application to share a trade source with the provider of the service itself, the risk of confusion between the software and the service is more likely.

Examples such as financial services vs apps for financial services, dating services vs dating software, or accommodation booking services vs software for booking accommodation may present a higher risk of confusion.

Relevant factors include the level of integration between the software and the provision of the services, as well as the expectations of the target consumer.

It is important to note that just because a service can be accessed or promoted via an app does not in itself render software and the service closely related.

As mentioned in Part 26.4.3, French J’s comments in Metro at [40] regarding ‘one practical judgement’ must also be taken into account.

The potential for confusion will be reduced where the trade marks are merely deceptively similar, and where the differences between the respective trade marks and goods/services, when considered as a whole (i.e. making one practical judgement), renders confusion unlikely.

- Part 34.3

34.3. Section of the Act NOT applying to defensive trade marks

Date Published 20 Apr 2022

Most sections of the Trade Marks Act 1995 apply to defensive trade marks in the same way that they apply to other types of trade marks.

Section 186 of the Act sets out those provisions which do not apply, as follows:

Subsection 20(1), which relates to the exclusive right to use or authorise other persons to use the trade mark, does not apply to defensive trade marks.

Paragraph 27(1)(b), which relates to the intentions for use of a trade mark, does not apply because there is no requirement for a defensive trade mark to be used.

Section 41, which sets out the matters to be considered in deciding whether or not a trade mark is capable of distinguishing, does not apply to defensive trade marks.

A not entirely-comparable ground for rejection of a defensive trade mark exists under paragraph 187(d), which relates to the connection inferred between the specified goods or services and the registered trade mark owner (see paragraph 6 below).

Section 59, which provides for a ground of opposition on the basis of lack of intention to use, does not apply to defensive trade marks.

Section 121, relating to infringement by breach of certain restrictions, does not apply to defensive trade marks

Section 127, which precludes payment of damages in an infringement action if the plaintiff's trade mark has not been used, does not apply to defensive trade marks.

Part 9, which deals with removal from the Register for non-use, and

Part 16, which deals with Certification Trade Marks.

- Part 34.7

34.7. Evidence required for defensive applications

Date Published 20 Apr 2022

An application for a defensive registration should be supported by evidence.

Evidence must be supplied as a declaration and should be submitted in electronic format via the online services page.

Providing clear digital images of any objects bearing the trade mark will be as effective as providing the objects themselves.

Evidence for a defensive registration should cover the following aspects:

a. Statement of case setting out full particulars of the facts on which the applicant relies in support of their application.

This statement should take the form of a statutory declaration by the applicant or a responsible officer of the applicant company and should be two-fold. Firstly, the reputation of the basic trade mark must be clearly established by indicating:

- i. duration and amount of use, specifying the goods or services in respect of which use has occurred;
- ii. areas in respect of which use has occurred; and
- iii. advertising methods and outlay and samples of dated advertising matter.

Secondly, the declarant should explain the basis on which the applicant's claim for defensive registration is made.

This should cover, for example, why potential consumers are likely to infer a connection with the applicant when the trade mark is used on different goods or services and the nature of

that likely connection.

Mere assertion is not a substitute for a convincing declaratory explanation of the applicant's case.

b. Supporting declarations should, if necessary, be filed from members of the trade related to the goods or services for which defensive registration is sought.

The reasons for the declarant's assumption of an inferred connection should be stated.

As mentioned above, paragraph 6.2.6, stereotyped declarations are generally of little value.

c. An alternative is a professionally conducted market survey. If properly designed, this is likely to be very effective.

d. A list of like trade marks already registered and the goods or services for which they are registered should be provided.

When assessing the declaration and the evidence provided the examiner should consider the following:

The evidence being considered should be comprehensive in relation to the use claimed and the examples provided in support of the defensive application.

The examiner would need to be satisfied (by the evidence provided) that the reputation of the basic trade mark is such that an ordinary consumer would assume that the goods and/or services claimed in the defensive application were provided by the applicant.

Does the applicant have such an overwhelming reputation in the marketplace for their goods/services that use of the trade mark on different goods/services would lead to the assumption that the different goods/services could only originate from the applicant?

In other words, consumers would conclude that the registered owner had expanded their use of the trade mark to include the different goods and/or services.

In *Ferodo Ltd's Appn* [1945] Ch 334, Evershed J rejected a defensive registration in respect of pharmaceuticals and tobacco in the face of the applicant's considerable reputation in respect of brake and clutch linings (UK case).

Evershed J held that:

"the somewhat narrow and special field of manufacture to which the mark has been applied and become known increases the difficulty of establishing as a matter of fact that the adoption of the word "in relation to" goods of a widely different character would be likely, according to the standard of common sense, to lead to an inference of common origin."

In *AT&T Corp's Application* [2001] ATMO 96, the Registrar decided that AT&T's extensive use of the trademark in relation to telecommunication goods and services was a basis for a successful defensive registration for a very wide range of goods and services including education and entertainment services, surgical, medical and dental instruments.

The Registrar decided that the commercial and cultural impact of the applicant's activities extended far beyond its immediate field of commercial interest

In *Re Pfizer Products Inc* (2004) 61 PR 165;

[2004] AIPC 91 to 992 (Reg) (the *Viagra* case), the Hearing Officer was satisfied that the "deepening fame" of the trade mark meant that a connection could be inferred for a wider group of goods than previously considered.

The Hearing Officer also noted that the fact that the mark was completely invented word, the extent of use and accompanying reputation meant that it was unlikely that another trader would have any legitimate need to use the word “VIAGRA” as a trade mark.

- Part 34.9

Part 34.9. Grounds for opposing a defensive registration

Date Published 04 Jun 2025

Trade Marks Act 1995

Trade Mark Regulations 1995

Registration of a defensive trade mark may be opposed on any of the grounds in the Act and Regulations except for the grounds under sections 41 and 59. Section 59 deals with opposition on the ground of lack of use or intention to use a trade mark.

Part 46 Grounds for Opposition to Registration or Protection

In addition, under section 187, registration of a defensive trade mark may be opposed if the trade mark is not registered as a trade mark in the name of the applicant; or if it is not likely that the use of the trade mark in relation to the goods or services in respect of which defensive registration is sought will be taken to indicate that there is a connection between those goods or services and the registered owner.

- Part 34.10

Part 34.10. Cancellation of defensive trade marks

Although Part 9 (Removal of Trade Mark from Register for Non-use) is not directly applicable to defensive trade marks, it may indirectly be used to attack the defensive registration.

An action to cancel or remove the primary trade mark registration upon which the defensive registration is based may be brought, thus enabling the provisions of sections 88 and 189 of the Act to be invoked for the purpose of cancelling the defensive registration.

Section 189 states that the Registrar may cancel registration of a trade mark as a defensive trade mark if the trade mark is not otherwise registered in the name of the registered owner of the defensive trade mark.

Section 189 may apply if the primary trade mark registration on which the defensive trade mark is based ceases to be registered as a result of non-renewal, cancellation, or some other action that had the effect of removing the primary trade mark from the Register.

It may also apply where the primary trade mark remains registered, but in a name other than that of the registered owner of the defensive trade mark.

Section 189 does not seem to allow the Registrar to cancel a defensive registration if a registration for the same trade mark exists in the name of the registered owner of the defensive trade mark, whether or not that trade mark was the one on which the defensive registration was based. Prior to cancelling registration of a defensive trade mark, the Registrar should write to the owner offering the owner an opportunity to comment on the proposed cancellation.

A period of one month should be provided for the owner to respond.

- Part 46.4

The only grounds on which registration may be opposed are those contained in the Act and Regulations.

The onus is upon the opponent to establish a ground of opposition and the standard of proof is on the balance of probabilities (Pfizer Products Inc v Karam (2006) FCA 1663 per Gyles J at [6] to [26]).

Registration may be opposed on the same grounds for rejecting an application during examination, with the exception of the ground under section 40 that the trade mark cannot be represented graphically (section 57).

Grounds specific to opposition are detailed in Division 2 of Part 5 of the Act and are discussed below.

9. ニュージーランド

(1) 1953 年商標法

・第 35 条

35. Removal from register and imposition of limitations on ground of non-use.

(1) Subject to the provisions of section 36 of this Act, a registered trade mark may be taken off the register in respect of any of the goods in respect of which it is registered on application by any person aggrieved to the Court or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section 67 of this Act, to the Commissioner, on the ground either-

(a) That the trade mark was registered without any bona fide intention on the part of the applicant for registration that it should be used in relation to those goods by him, and that there has in fact been no bona fide use of the trade mark in relation to those goods by any proprietor thereof for the time being up to the date one month before the date of the application; or

(b) That up to the date one month before the date of the application a continuous period of 5 years or longer elapsed during which the trade mark was a registered trade mark and during which there was no bona fide use thereof in relation to those goods by any proprietor thereof for the time being;

Provided that (except where the applicant has been permitted under subsection (2) of section 17 of this Act to register an identical or nearly resembling trade mark in respect of the goods in question or where the Court or the Commissioner is of opinion that he might properly be permitted so to register such a trade mark) the Court or the Commissioner, as the case may be, may refuse an application made under paragraph (a) or paragraph (b) of this subsection in relation to any goods, if it is shown that there has been, before the relevant date or during the relevant period, as the case may be, bona fide use of the trade mark by any proprietor thereof for the time being in relation to goods of the same description, being goods in respect of which the trade mark is registered.

(2) Where in relation to any goods in respect of which a trade mark is registered-

(a) The matters referred to in paragraph (b) of subsection (1) of this section are shown so far as regards non-use of the trade mark in relation to goods to be sold, or otherwise traded in, in a particular place in New Zealand (otherwise than for export from New Zealand), or in relation to goods to be exported to a particular market outside New Zealand;

and

(b) A person has been permitted under subsection (2) of section 17 of this Act to register an identical or nearly resembling trade mark in respect of those goods under a registration extending to use in relation to goods to be sold, or otherwise traded in, in that place (otherwise than for export from New Zealand), or in relation to goods to be exported to that market, or the Court or the Commissioner, as the case may be, is of opinion that he might properly be permitted so to register such a trade mark,-

on application by that person to the Court or, at the option of the applicant and subject to

the provisions of section 67 of this Act, to the Commissioner, the Court or the Commissioner, as the case may be, may impose on the registration of the first-mentioned trade mark such limitations as the Court or the Commissioner thinks proper for securing that that registration shall cease to extend to such use as last aforesaid.

(3) An applicant shall not be entitled to rely for the purposes of paragraph (b) of subsection (1), or for the purposes of subsection (2), of this section on any non-use of a trade mark that is shown to have been due-

(a) To special circumstances in the trade and not to any intention not to use or to abandon the trade mark in relation to the goods to which the application relates; or

(b) To circumstances attributable to any war in which Her Majesty in right of her Government in New Zealand may be, or may have been, engaged.

(4) The reputation which a trade mark possesses shall not be affected, or be deemed heretofore to have been affected, by any non-user or reduced user thereof which is due to circumstances attributable to any war in which Her Majesty in right of her Government in New Zealand may be, or may have been, engaged.

• 第 36 条

36. (1) Where a trade mark consisting of an invented word or invented words has become so well known as respects any goods in respect of which it is registered and in relation to which it has been used that the use thereof in relation to other goods would be likely to be taken as indicating a connection in the course of trade between those goods and a person entitled to use the trade mark in relation to the first mentioned goods, then, notwithstanding that the proprietor registered in respect of the first mentioned goods does not use or propose to use the trade mark in relation to those other goods, and notwithstanding anything in section thirty-five of this Act, the trade mark may, on the application in the prescribed manner of the proprietor registered in respect of the first mentioned goods, be registered in his name in respect of those other goods as a defensive trade mark, and, while so registered, shall not be liable to be taken off the register in respect of those goods under that section.

(2) The registered proprietor of a trade mark may apply for the registration thereof in respect of any goods as a defensive trade mark notwithstanding that it is already registered in his name in respect of those goods otherwise than as a defensive trade mark, or may apply for the registration thereof in respect of any goods otherwise than as a defensive trade mark notwithstanding that it is already registered in his name in respect of those goods as a defensive trade mark, instead in each case of the existing registration.

(3) A trade mark registered as a defensive trade mark and that trade mark as otherwise registered in the name of the same proprietor shall, notwithstanding that the respective registrations are in respect of different goods, be deemed to be, and shall be registered as, associated trade marks.

(4) On application by any person aggrieved to the Court or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section sixty-seven of this Act, to the Commissioner, the registration of a trade mark as a defensive trade mark may be cancelled on the ground that

the requirements of subsection one of this section are no longer satisfied in respect of any goods in respect of which the trade mark is registered in the name of the same proprietor otherwise than as a defensive trade mark, or may be cancelled as respects any goods in respect of which it is registered as a defensive trade mark on the ground that there is no longer any likelihood that the use of the trade mark in relation to those goods would be taken as giving the indication mentioned in subsection one of this section.

(5) The Commissioner may at any time cancel the registration as a defensive trade mark of a trade mark of which there is no longer any registration in the name of the same proprietor otherwise than as a defensive trade mark.

(6) Except as otherwise expressly provided in this section, the provisions of this Act shall apply in respect of the registration of trade marks as defensive trade marks and of trade marks so registered as they apply in other cases.

(2) 公正取引法

・ 第 9 条

9. Misleading and deceptive conduct generally—

No person shall, in trade, engage in conduct that is misleading or deceptive or is likely to mislead or deceive.

・ 第 41 条

41. Injunctions may be granted by Court for contravention of Part I, Part II, Part III, and Part IV-

(1) The Court may, on the application of the Commission or any other person, grant an injunction restraining a person from engaging in conduct that constitutes or would constitute any of the following-

(a) A contravention of any of the provisions of Parts I to IV of this Act:

(b) Any attempt to contravene such a provision:

(c) Aiding, abetting, counselling, or procuring any other person to contravene such a provision:

(d) Inducing, or attempting to induce, any other person, whether by threats, promises or otherwise, to contravene such a provision:

(e) Being in any way directly or indirectly, knowingly concerned in, or party to, the contravention by any other person of such a provision:

(f) Conspiring with any other person to contravene such a provision.

(2) The Court may at any time rescind or vary an injunction granted under this section.

(3) Where an application is made to the Court under this section for the grant of an injunction restraining a person from engaging in conduct of a particular kind the Court may,-

(a) If it is satisfied that the person has engaged in conduct of that kind, grant an injunction

restraining the person from engaging in conduct of that kind; or

(b) If in the opinion of the Court it is desirable to do so grant an interim injunction restraining the person from engaging in conduct of that kind,-

whether or not it appears to the Court that the person intends to engage again, or to continue to engage, in conduct of that kind.

(4) Where an application is made to the Court under this section for the grant of an injunction restraining a person from engaging in conduct of a particular kind, the Court may,-

(a) If it appears to the Court that, in the event that an injunction is not granted, it is likely that the person will engage in conduct of that kind, grant an injunction restraining the person from engaging in conduct of that kind; or

(b) If in the opinion of the Court it is desirable to do so, grant an interim injunction restraining the person from engaging in conduct of that kind,-

whether or not the person has previously engaged in conduct of that kind and whether or not there is an imminent danger of substantial damage to any person if the first mentioned person engages in conduct of that kind.

• 第 43 条

43. Other orders-

(1) Where, in any proceedings under this Part of this Act, or on the application of any person, the Court finds that a person, whether or not that person is a party to the proceedings, has suffered, or is likely to suffer, loss or damage by conduct of any other person that constitutes or would constitute

(a) A contravention of any of the provisions of Parts I to IV of this Act; or

(b) Aiding, abetting, counselling, or procuring the contravention of such a provision; or

(c) Inducing by threats, promises, or otherwise the contravention of such a provision; or

(d) Being in any way directly or indirectly knowing! concerned in, or party to, the contravention of such a provision; or

(e) Conspiring with any other person in the contravention of such a provision-

the Court may (whether or not it grants an injunction or makes any other order under this Part of this Act) make all or any of the orders referred to in subsection (2) of this section.

(2) For the purposes of subsection (1) of this section, the Court may make the following orders-

(a) An order declaring the whole or any part of a contract made between the person who suffered, or is likely to suffer, the loss or damage and the person who engaged in the conduct referred to in subsection (1) of this section or of a collateral arrangement relating to such a contract, to be void and, if the Court thinks fit, to have been void ab initio or at all times on and after such date, before the date on which the order is made, as is specified in the order:

(b) An order varying such a contract or arrangement in such manner as is specified in the order and, if the Court thinks fit, declaring the contract or arrangement to have had effect as so varied on and after such date, before the date on which the order is made, as is so

specified:

(c) An order directing the person who engaged in the conduct, referred to in subsection (1) of this section to refund money or return property to the person who suffered the loss or damage:

(d) An order directing the person who engaged in the conduct, referred to in subsection (1) of this section to pay to the person who suffered the loss or damage the amount of the loss or damage:

(e) An order directing the person who engaged in the conduct, referred in subsection (1) of this section at that person's own expense, to repair, or provide parts for, goods that had been supplied by the person who engaged in the conduct to the person who suffered, or is likely to suffer, the loss or damage:

(f) An order directing the person who engaged in the conduct, referred to in subsection (1) of this section at that person's own expense, to supply specified services to the person who suffered, or is likely to suffer, the loss or damage.

(3) In the exercise of its jurisdiction under this section a District Court shall not-

(a) Make any order under subsection (2) (a) of this section in any case where the value of the consideration for the promise or act of any party to the contract or collateral arrangement exceeds \$12,000:

(b) Make an order under subsection (2) (b) of this section in any case where the value of the consideration for the promise or act of any party to the contract or arrangement exceeds \$12,000:

(c) Make an order under subsection (2) (c) of this section directing a person to refund money or return property where the amount of money or the value of the property exceeds \$12,000:

(d) Make an order under subsection (2) (d) of this section requiring a person to pay an amount exceeding \$12,000:

(e) Make an order under subsection (2) (e) of this section directing a person to repair goods or provide parts for goods where the value of the work required to repair the goods, or the value of the parts, as the case may be, exceeds \$12,000:

(f) Make an order under subsection (2) (f) of this section directing a person to supply services where the value of the services exceeds \$12,000.

(4) In the exercise of its jurisdiction under this section a Small Claims Tribunal shall not-

(a) Make an order under subsection (2) (c) of this section directing a person to refund money or return property where the amount of money or the value of the property exceeds \$1,000:

(b) Make an order under subsection (2) (d) of this section requiring a person to pay an amount exceeding \$1,000:

(c) Make an order under subsection (2) (e) of this section directing a person to repair goods or provide parts for goods where the value of the work required to repair the goods, or the value of the parts, as the case may be, exceeds \$1,000:

(d) Make an order under subsection (2) (f) of this section directing a person to supply services where the value of the services exceeds \$1,000.

(5) An application under subsection (1) of this section may be made at any time within 3

years from the time when the matter giving rise to the application occurred.

(6) An order made under subsection (2) (a) or (b) of this section shall not prevent proceedings being instituted or commenced under this Part of this Act.

(7) Nothing in this section limits or affects the Illegal Contracts Act 1970.

(8) For the purposes of subsection (1) of this section, a reference to "Court" includes a reference to a District Court and a Small Claims Tribunal.

(9) Nothing in this section affects section 27 of the Accident Compensation Act 1982.

(2) ニュージーランド商標法（現行法）

・第17条

17 Absolute grounds for not registering trade mark: general

(1) The Commissioner must not register as a trade mark or part of a trade mark any matter—

(a) the use of which would be likely to deceive or cause confusion; or

(b) the use of which is contrary to New Zealand law or would otherwise be disentitled to protection in any court; or

(c) the use or registration of which would, in the opinion of the Commissioner, be likely to offend a significant section of the community, including Māori.

(2) The Commissioner must not register a trade mark if the application is made in bad faith.

(3) Despite subsection (1)(b), the Commissioner may register a trade mark even if use of the trade mark is restricted or prohibited under the Smokefree Environments and Regulated Products Act 1990.

・第25条

25 Registrability of identical or similar trade mark

(1) The Commissioner must not register a trade mark (trade mark A) in respect of any goods or services if—

(a) it is identical to a trade mark (trade mark B) belonging to a different owner and that is registered, or has priority under section 34 or section 36,—

(i) in respect of the same goods or services; or

(ii) in respect of goods or services that are similar to those goods and services, and its use is likely to deceive or confuse; or

(b) it is similar to a trade mark (trade mark C) that belongs to a different owner and that is registered, or has priority under section 34 or section 36, in respect of the same goods or services or goods or services that are similar to those goods or services, and its use is likely to deceive or confuse; or

(c) it is, or an essential element of it is, identical or similar to, or a translation of, a trade mark that is well known in New Zealand (trade mark D), whether through advertising or otherwise, in respect of those goods or services or similar goods or services or any other goods

or services if the use of trade mark A would be taken as indicating a connection in the course of trade between those other goods or services and the owner of trade mark D, and would be likely to prejudice the interests of the owner.

(2) Section 26 overrides subsection (1).

• 第 32 条

32 Application: how made

(1) A person claiming to be the owner of a trade mark or series of trade marks may, on payment of the prescribed fee (if any), apply in the prescribed manner (if any) for the registration of the trade mark or series of trade marks used or proposed to be used in respect of the following:

- (a) particular goods or services within 1 or more classes:
- (b) particular goods and services within 1 or more classes.

(2) The Commissioner must not register a trade mark in respect of all of the goods and services included in a class, or a large variety of goods or services, unless the specification is justified by the use or intended use of the sign.

• 第 37 条

37 Withdrawal, etc, of application

(1) An applicant may, at any time, withdraw an application or limit the specification.

(2) An application may also be altered, at the request of the applicant, by correcting only—

- (a) the name or address of the applicant; or
- (b) an error or omission if, in the Commissioner's opinion, the correction of the error or omission does not materially alter the meaning or scope of the application.

• 第 41 条

41 Applicant must be notified of non-complying application

If the Commissioner considers that an application does not comply with the requirements of this Act, the Commissioner must—

- (a) inform the applicant; and
- (b) give the applicant an opportunity to respond, or to amend the application by correcting only those matters set out in section 37, within the time specified by the Commissioner.

• 第 43 条

43 Rejection of application

The Commissioner must reject an application if, within the time specified by the Commissioner, the applicant does not satisfy the Commissioner that the applicant has complied with the requirements in this Act for registering a trade mark.

• 第 44 条

44 Abandonment of application

(1) If, within the time specified by the Commissioner, the Commissioner does not receive a response from the applicant to a notification under section 41, the Commissioner must treat the application as abandoned.

・ 第 89 条

89 Infringement where identical or similar sign used in course of trade

(1) A person infringes a registered trade mark if the person does not have the right to use the registered trade mark and uses in the course of trade a sign—

(a) identical with the registered trade mark in relation to any goods or services in respect of which the trade mark is registered; or

(b) identical with the registered trade mark in relation to any goods or services that are similar to any goods or services in respect of which the trade mark is registered, if that use would be likely to deceive or confuse; or

(c) similar to the registered trade mark in relation to any goods or services that are identical with or similar to any goods or services in respect of which the trade mark is registered, if that use would be likely to deceive or confuse; or

(d) identical with or similar to the registered trade mark in relation to any goods or services that are not similar to the goods or services in respect of which the trade mark is registered where the trade mark is well known in New Zealand and the use of the sign takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the mark.

(2) Subsection (1) applies only if the sign is used in such a manner as to render the use of the sign as likely to be taken as being use as a trade mark.

(3) Sections 92 to 98 override this section.

(3) ニュージーランド商標規則

・ 第 42 条

42 Information required in application for registration on filing

(1) The application must contain the following information when it is filed:

(d) the goods and services for which registration is required.

・ 第 61 条

61 Deadline for response to notice of non-compliance

(1) In a notice of non-compliance issued under section 41 of the Act, the Commissioner may specify a deadline of not less than 12 months after the application for registration was filed for—

(a) responding to the notice; or

(b) amending the application.

(2) After each response or amendment by the applicant, the Commissioner may issue a further notice if the application still does not comply with the requirements of the Act, and

on each occasion may extend the deadline specified under subclause (1).

(4) 運用ガイドライン (実践ガイドライン)

• 2a, 4.1

4.1 Compliance report

Where the examiner considers that an application does not comply with the requirements of the Act, the applicant will be issued a Compliance Report.

The Compliance Report will explain how the application does not comply with the requirements of the Act, and will invite the applicant to respond.

The Compliance Report will give the applicant 12 months from the date of filing the application in New Zealand in which to respond or amend their application.

Where an application does not comply with the Act, but would comply with the Act if the applicant agreed to certain conditions, the Compliance Report will set out the areas of non-compliance and give the applicant the opportunity to agree to the conditions that would render the application compliant.

If the applicant responds to the Compliance Report and agrees to the conditions, the application will then be accepted pursuant to section 40 of the Act.

If the applicant does not respond to or overcome the concerns raised by the examiner or does not agree to the conditions, the application will remain a non-compliant application and will be rejected or abandoned, as appropriate.

Further Compliance Reports may issue for a single application, all pursuant to section 41 of the Act.

Where the applicant responds to the issues raised in the initial Compliance Report, but, despite this response, the application still does not comply with the requirements of the Act, IPONZ may issue the applicant a further Compliance Report.

Any additional Compliance Reports will either confirm the original deadline or where more than 10 months have elapsed from the filing of the application, set a new deadline in which the applicant must respond or amend its application. The current IPONZ practice is that any new deadline will be two months from the date the further Compliance Report is issued. However, where more than three Compliance Reports have issued, this further two month time limit may be reduced.

• 3, 3

3. Classification examination

We will examine the application to ensure the goods and services are clear and have been correctly classified.

When examining a specification of goods or services, an examiner will consider these things:
Whether the nature of the goods and services is clear (section 31)

Whether the goods and services are correctly classified in the class or classes applied for

(section 31)

Whether the specification contains a registered trade mark or the applicant's own mark

Whether the specification contains a geographical indication (GI)

Whether the applicant has applied for an unreasonably wide range of goods and/or services (section 32(2)).

- 3, 3.1

3.1 Clear specification

It is the responsibility of applicants or their agents to submit specifications that clearly set out the goods and/or services the applicants wish to cover in their applications.

If an examiner is unsure about the meaning of a particular item, the examiner should ask the applicant for either an explanation or an amendment to the specification.

- 3c Annexure to Computer Services

Computer software

The unqualified terms “computer software”, “non-downloadable computer software”, “computer applications”, “software modules”, “interactive software”, “multimedia software”, “artificial intelligence software”, “software as a service (SaaS)”, “application service provider (ASP)” and the like are considered too broad and too vague, as they do not precisely indicate the particular software that the applicant provides.

For national trade mark applications filed on or after 1 January 2025 and international applications that designate New Zealand on or after 1 January 2025, the terms “rental of software” and the like will also be considered too broad and too vague in class 42.

Where a specification includes a broad software term, a concern will be raised under section 32(2) of the Trade Marks Act 2002 and the applicant will be asked to specify the software more precisely.

Software terms that clearly specify the function/purpose of the software will be acceptable, for example:

Computer game software

Downloadable anti-virus software

Geographical information system (GIS) software

Software for use in cancer diagnosis

Computer programmes for use in teaching children to read

Software as a service (SaaS) for appointment scheduling and time management

Providing temporary use of online non-downloadable software for dental imaging purposes

Downloadable applications (apps) that enable users to make payments

CAD software for use in the architecture field

Spreadsheet software for use by budget advisors
Accounting software for use in medical practices
Rental of software that enables users to download recipes

Software terms that describe the software's function or purpose in a vague way are not acceptable. The following terms are not acceptable, for example:

Software for personal use
Software for general use
Software for charitable purposes
Software for household purposes
Software for use in offices

Software terms that specify only the intended users will generally not be acceptable. Examiners will object if the specified users could use a wide variety of software. The following terms would be unacceptable, for example:

Software for children
Software for the elderly
Software for use by businesses

Where a software term specifies use in a particular field, sector or industry, examiners will interpret the term narrowly. "Software for use in the X field/sector/industry" and "software for the X field/sector/industry" will be interpreted to mean "software for use in the provision of X services".

Examples

"Software for use in the travel industry" will be interpreted as "software for use in the provision of travel services", and is acceptable.

"Software for the financial services sector" will be interpreted as "software for use in the provision of financial services", and is acceptable.

"Software for use in the medical field" will be interpreted as "software for use in the provision of medical services", and is acceptable.

"Software for use in the retail industry" will be interpreted as "software for use in the provision of retail services", and is acceptable.

Terms that specify only the apparatus the software will be used on will not be acceptable if a wide range of software can be used on the specified apparatus. The following terms are unacceptable, for example:

Software for use on tablet computers

Software applications for mobile phones

Apps for use with televisions

Software as a service, namely providing non-downloadable software for use on laptops.

If the software operates the apparatus, the software term can be reworded like this:

Software for operating tablet computers

Software applications for operating mobile phones

Apps for operating televisions

Software as a service, namely providing non-downloadable software for operating laptops.

Software terms that specify use on specialised apparatus will be assessed on a case-by-case basis. If deemed acceptable, these terms will be interpreted narrowly as software for operating the specialised apparatus.

Examples

“Software for radiology equipment” will be interpreted as “software for operating radiology equipment” and is acceptable.

“Software for labelling machines” will be interpreted as “software for operating labelling machines” and is acceptable.

“Software for vehicles” or “software for use in vehicles” will be interpreted as “software for operating vehicles”, and are acceptable.

• 10, 4.5

4.5 Trade channels of the goods and services

When considering whether two marks are confusingly similar the following should be taken into account:

the nature of the goods and services

the purchasers, or the market, for those goods and services. 20

• 10, 4.5.1

4.5.1 Nature of the goods and services

It is important to consider the nature of the goods and/or services and the way that those goods and/or services will be purchased.

This is a practical consideration, concerned not with “hypothetical possibilities of deception or confusion but with practical business probabilities”.

The risk of confusion must be real rather than fanciful.

The way that potential purchasers will encounter the mark should be considered.

For example, are the goods selected from a shelf in a supermarket? Are they ordered over the telephone?

As the European Court of Justice remarked:

It should also be borne in mind that the average consumer's level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question.

In order to assess the degree of similarity between the marks concerned, the national court must determine the degree of visual, aural or conceptual similarity between them and, where appropriate, evaluate the importance to be attached to those different elements, taking account of the category of goods or services in question and the circumstances in which they are marketed.

Expensive goods or services (such as electrical goods or cars) are bought less frequently and are more carefully selected, with consequent greater attention being paid to the trade marks used on those goods or services.

In contrast, purchasers are likely to pay less attention to marks that are used on common products that are purchased in a hurry, such as bread and milk.

- 10, 4.5.2

4.5.2 The purchasers or the relevant market

The nature of the potential purchaser should be taken into account.

It is the ultimate purchasers who must be considered, not the retailers or sales representatives who may be more familiar with the products.

The potential purchaser will vary according to the nature of the product.

If the goods are everyday items, such as groceries, the relevant market will be the general public.

If the goods are of a specialist or technical nature, such as surgical implements, the relevant market will be limited to those in the trade and/or those with technical knowledge or expertise.

A trade mark should not be barred from registration because “unusually stupid people, fools or idiots would be deceived”. Historically the “ordinary person” test has been applied, namely, the potential purchaser has been assumed to be a person using ordinary care and intelligence who has an ordinary recollection of the mark.

The European Court of Justice held that it is “the perception of marks in the mind of the average consumer of the type of goods or services in question” that is decisive.

The “average consumer” test is therefore the test that should now be applied.

It should be noted, “the average consumer of the category of products concerned is deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect”.

The risk of confusion is likely to be increased if the goods or services are purchased by children, impulse purchasers, or people in a hurry.

- 10, 6

6. Similarity of the goods or services

When contemplating raising a citation under section 25 of the Act, the examiner must consider whether the specification of the cited mark or well known mark covers the same or

similar goods or services as the specification of the application under examination.

There is no precise definition of what constitutes “similar” goods or services.

Whether the goods or services of the potential citation are similar to the goods or services of the application under examination is a question of fact, to be determined on a case by case basis.

The approach to take is a practical one, looking at the respective goods or services from a business and commercial point of view.

It is important to note that the classification of the goods or services is not conclusive.

This is because similar goods and services may be classified in different classes (for example, sports drinks may be classified in class 5 or class 32), while dissimilar goods or services may fall within the same class (for example, music CDs and fire extinguishers are both classified in class 9).

In Jellinek’s Application (1946) 63 RPC 59 at 70, Romer J proposed a three-fold test when assessing whether goods and services are similar to other goods and services, namely the nature and composition of the goods, the respective uses of the goods, and the trade channels through which the goods are bought and sold.

No one factor was considered conclusive and it was not considered necessary for all three factors to apply.

Further considerations were proposed in John Crowther & Sons (Milnsbridge) Ltd’s Appn (1948) 65 RPC 369 at 372, where this passage from the decision of the British Assistant Comptroller was cited:

...the reported cases show that I have to take account of a number of factors, including in particular the nature and characteristics of the goods, their origin, their purpose, whether they are usually produced by one and the same manufacturer or distributed by the same wholesale houses, whether they are sold in the same shops over the same counters during the same seasons and to the same class or classes of customers, and whether by those engaged in their manufacture and distribution they are regarded as belonging to the same trade.

In the case of Jellinek’s Appn (1946) 63 RPC 59 Romer J classified these various factors under three heads, viz., the nature of the goods, the uses thereof, and the trade channels through which they are bought and sold.

No single consideration is conclusive in itself.

In the Treat case, Jacob J proposed the following general guidelines, which he described as “an elaboration of the old judicial test” that “seeks to take account of present day marketing methods”:

I think the following factors must be relevant in considering whether there is or is not similarity:

The respective uses of the respective goods or services;

The respective users of the respective goods or services;

The physical nature of the goods or acts of service;

The respective trade channels through which the goods or services reach the market;

In the case of self-serve consumer items, where in practice they are respectively found or likely to be found in supermarkets and in particular whether they are, or are likely to be, found on the same or different shelves;

The extent to which the respective goods or services are competitive.

This enquiry may take into account how those in trade classify goods, for instance whether market research companies, who of course act for industry, put the goods or services in the same or different sectors.

Jacob J went on to note that goods could be similar to services.

The European Court of Justice has commented that:

In assessing the similarity of the goods or services concerned ... all the relevant factors relating to those goods or services themselves should be taken into account.

Those factors include, inter alia, their nature, their end users and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary.

When considering whether goods or services are “similar” to other goods or services, the following questions may be helpful:

How will the goods or services be used? What is their purpose?

If the goods or services are not identical but could be used together, or at the same time, or in the same way, or to achieve the same purpose, the public may see them as related and therefore assume that they originate from the same entity.

How likely is it that the same entity would produce or provide the goods or services?

Would the goods or services usually be provided or sold in the same types of outlets?

In the case of self-serve consumer items, would the goods usually be found in the same place in the retail outlet, or on the same shelves?

Would the goods and/or services usually be provided to the same class or classes of customer?

How similar are the lines of business of the respective traders?

How broad are the respective specifications of goods/services? If a trader offers a very narrow, specialised range of goods or services, there is less likelihood that consumers would expect that trader to produce or provide different goods or services.

Alternatively, if a trader offers a very wide range of goods or services, consumers may associate almost any goods or services with that trader.

How expensive are the goods or services? Consumers are likely to pay more attention when selecting expensive items than when selecting inexpensive ones.

There may therefore be less likelihood of deception or confusion in relation to expensive goods or services.

Are the goods or services in competition with each other?

• 10, 6.2

6.2 Conflicting Class Table

The Conflicting Class Table is a list of classes which are treated as conflicting, as they are most likely to contain goods or services that are similar or closely related.

It should be used as a guide only.

Although the Conflicting Class Table is a useful tool for register searching purposes, similar or closely related goods and services may also be found in classes that are not mentioned in the Conflicting Class Table.

(表は省略)

For more details on the above conflicting classes, please see our Conflicting Goods and Services List.

- Absolute grounds General, 2. Deception or confusion

2. Deception or confusion

Section 17(1)(a) of the Act states: 1

The Commissioner must not register as a trade mark or part of a trade mark any matter...the use of which would be likely to deceive or cause confusion...

Pursuant to section 17(1)(a) of the Act, the Commissioner must not register any matter as a trade mark, or part of a trade mark, if the use of that matter is likely to deceive or cause confusion.

Deception or confusion is likely to occur if the trade mark or matter within the trade mark suggests that the goods or services have a specific characteristic or characteristics that the goods or services do not, in fact, have.

Consideration of section 17(1)(a) of the Act is more likely to be raised by a third party in opposition proceedings where an opponent is relying on its reputation in the same or similar trade mark than by an examiner in the course of examining the application.

When considering whether section 17(1)(a) of the Act prohibits the registration of a trade mark, examiners should focus on whether there is any real likelihood that the trade mark, or matter within the trade mark, will cause deception or confusion in the minds of consumers of the goods or services in question.

It is not the examiners role to determine whether there is a hypothetical possibility that use of a trade mark is likely to deceive or cause confusion.

An objection should therefore only be raised at examination stage where the trade mark or matter within the trade mark suggests that the goods or services have a specific characteristic or characteristics that the goods or services do not, in fact, have.

Examiners should ask the following questions:

Does the mark, or matter contained within the mark, suggest some characteristic of the goods or services that those goods or services may not, in fact, have?

Is the suggested characteristic a prominent part of the mark?

What is the context of the suggested characteristic in the mark?

Who is the ordinary consumer of the goods or services?

In light of the above factors, is there a real (as opposed to a fanciful) likelihood that the ordinary consumer of the goods or services in question will believe that the goods or services have the suggested characteristic?

- Relative grounds Identical or similar trade marks, 5. Well known trade marks

5. Well known trade marks

Section 25(1)(c) of the Act states:

The Commissioner must not register a trade mark (trade mark A) in respect of any goods or services if ... it is, or an essential element of it is, identical or similar to, or a translation of, a trade mark that is well known in New Zealand (trade mark D), whether through advertising or otherwise, in respect of those goods or services or similar goods or services or any other goods or services if the use of trade mark A would be taken as indicating a connection in the course of trade between those other goods or services and the owner of trade mark D, and would be likely to prejudice the interests of the owner.

The purpose of section 25(1)(c) of the Act is to prevent the registration of a trade mark where that trade mark, or an essential element of that trade mark, is identical or similar to, or a translation of, a trade mark that is well-known in New Zealand for the same, similar or (in certain situations) other goods or services.

Section 25(1)(c) of the Act gives greater protection to well-known trade marks than previously conferred in sections 17(2) and 17(4) of the Trade Marks Act 1953 (the 1953 Act). Section 17(2) of the 1953 Act only prohibited registration of a trade mark for goods if there was a trade mark belonging to a different owner that was well-known in New Zealand for goods.

Section 17(4) of the 1953 Act only prohibited registration of a trade mark for services if there was a trade mark belonging to a different owner that was well-known in New Zealand for services.

Under sections 17(2) and 17(4) of the 1953 Act, the Commissioner could only refuse to register a trade mark if, in light of the existence of the well-known trade mark, its use would be likely to deceive or cause confusion.

There are no such limitations in section 25(1)(c) of the Act.

The well-known trade mark that is referred to in section 25(1)(c) of the Act need not be registered.

Indeed, IPONZ need never have received an application in respect of the well-known trade mark.

A common law trade mark 30 may be considered a “trade mark that is well known in New Zealand” under section 25(1)(c) of the Act.

When assessing whether section 25(1)(c) of the Act applies, an examiner must consider whether the mark under examination, or an essential element of that mark, is identical to, similar to, or a translation of, a well-known New Zealand trade mark in respect of the same or similar goods or services as those in the application under examination.

Alternatively, an examiner must consider whether the mark under examination, or an essential element of that mark, is identical to, similar to, or a translation of, a well-known New Zealand trade mark in respect of goods or services that are not similar if use of the mark under examination would be:

taken as indicating a connection in the course of trade between the goods or services in the specification and the owner of the well-known trade mark, and

likely to prejudice the interests of the owner of the well-known trade mark.

Where the criteria in section 25(1)(c) of the Act are considered to apply, the examiner should raise the mark that is considered to be “well known in New Zealand” as a citation against the application.

The examiner must also provide reasons to support his/her opinion that the cited mark was “well known in New Zealand” as at the date of application of the mark under examination.

Because of this, rejections under section 25(1)(c) of the Act will be uncommon and it will be left to the proprietor of the well-known mark to prove reputation.

10. 中国

(1) 中国商標法

• 第4条

第四条 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。

• 第10条

第十条 下列标志不得作为商标使用：

(一) 同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；

(二) 同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；

(三) 同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；

(四) 与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；

(五) 同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；

(六) 带有民族歧视性的；

(七) 带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；

(八) 有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。

• 第11条

第十一条 下列标志不得作为商标注册：

(一) 仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

(二) 仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

(三) 其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

• 第12条

第十二条 以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。

• 第13条

第十三条 为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。

就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

• 第 14 条

第十四条 驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：

- （一）相关公众对该商标的知晓程度；
- （二）该商标使用的持续时间；
- （三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；
- （四）该商标作为驰名商标受保护的记录；
- （五）该商标驰名的其他因素。

在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，商标局根据审查、处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。

在商标争议处理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，商标评审委员会根据处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。

在商标民事、行政案件审理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。

生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

• 第 15 条

第十五条 未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。

• 第 16 条

第十六条 商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用；但是，已经善意取得注册的继续有效。

前款所称地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主

要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。

• 第 19 条

第十九条 商标代理机构应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜；对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密，负有保密义务。委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人。商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条、第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。

商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。

• 第 22 条

第 22 条 商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称，提出注册申请。商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。商标注册申请等有关文件，可以以书面方式或者数据电文方式提出。

• 第 30 条

第三十条 申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

• 第 31 条

第三十一条 两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。

• 第 32 条

第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

• 第 33 条

第三十三条 对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。

• 第 45 条

第四十五条 已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

商标评审委员会收到宣告注册商标无效的申請后，应当书面通知有关当事人，并限期提出答辩。商标评审委员会应当自收到申請之日起十二个月内做出维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长六个月。当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

商标评审委员会在依照前款规定对无效宣告请求进行审查的过程中，所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的，可以中止审查。中止原因消除后，应当恢复审查程序。

• 第 50 条

第五十条 注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申請，不予核准。

• 第 57 条

第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

- (一) 未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；
- (二) 未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；
- (三) 销售侵犯注册商标专用权的商品的；
- (四) 伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；
- (五) 未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；
- (六) 故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；
- (七) 给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

• 第 58 条

第五十八条 将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

• 第 60 条

第六十条 有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。

工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。

对侵犯商标专用权的赔偿数额的争议，当事人可以请求进行处理的工商行政管理部门调解，也可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。经工商行政管理部门调解，当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

• 第 63 条

第六十三条 侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚

假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。

人民法院审理商标纠纷案件，应权利人请求，对属于假冒注册商标的商品，除特殊情况外，责令销毁；对主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具，责令销毁，且不予补偿；或者在特殊情况下，责令禁止前述材料、工具进入商业渠道，且不予补偿。
假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。

• 第 65 条

第六十五条 商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

• 第 66 条

第六十六条 为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，商标注册人或者利害关系人可以依法在起诉前向人民法院申请保全证据。

（2）商标法修正案

• 第 10 条

第十条【驰名商标及其保护原则】为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。

驰名商标保护遵循个案确认、被动保护和按需确认的原则。驰名商标的保护范围和强度应当与其显著特征和知名度相适应。

商标驰名情况应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行确认。确认商标驰名情况应当综合考虑下列因素：

- （一）相关公众对该商标的知晓程度；
- （二）该商标使用的持续时间、方式和地域范围；
- （三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；
- （四）该商标在国内和国外的申请及注册情况；
- （五）该商标受保护的记录，尤其是作为驰名商标受保护的记录；
- （六）该商标的价值；
- （七）该商标驰名的其他因素。

• 第 18 条

第十八条【驰名商标保护】在相同或者类似商品上使用、申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，禁止使用并不予注册。在不相类似商品上使用、申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人驰名商标，误导公众，致使该驰名商标持有人的利益可能受到损害的，禁止使用并不予注册。使用、申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人为广大公众所熟知的驰名商标，足以使相关公众认为该商标与该驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著特征、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，禁止使用并不予注册。

（3）反不正当竞争法

• 第 6 条

第六条 国家鼓励、支持和保护一切组织和个人对不正当竞争行为进行社会监督。
国家机关及其工作人员不得支持、包庇不正当竞争行为。

行业组织应当加强行业自律，引导、规范本行业的经营者依法竞争，维护市场竞争秩序。

• 第 7 条

第七条 经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势：

- （一）交易相对方的工作人员；
- （二）受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人；
- （三）利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。

经营者在交易活动中，可以以明示方式向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的，应当如实入账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。

经营者的工作人员进行贿赂的，应当认定为经营者的行为；但是，经营者有证据证明该工作人员的行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关的除外。

• 第 17 条

第十七条 监督检查部门调查涉嫌不正当竞争行为，被调查的经营者、利害关系人及其他有关单位、个人应当如实提供有关资料或者情况。

（4）商标法实施条例

• 第 13 条

第十三条 申请商标注册，应当按照公布的商品和服务分类表填报。

• 第 15 条

第十五条 商品或者服务项目名称应当按照商品和服务分类表中的类别号、名称填写；商品或者服务项目名称未列入商品和服务分类表的，应当附送对该商品或者服务的说明。

• 第 17 条

第 17 条 申请人变更其名义、地址、代理人、文件接收人或者删减指定的商品的，应当向商标局办理变更手续。

申请人转让其商标注册申请的，应当向商标局办理转让手续。

• 第 18 条

第十八条 商标注册的申请日期以商标局收到申请文件的日期为准。

商标注册申请手续齐备、按照规定填写申请文件并缴纳费用的，商标局予以受理并书面通知申请人；申请手续不齐备、未按照规定填写申请文件或者未缴纳费用的，商标局不予受理，书面通知申请人并说明理由。申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定，但是需要补正的，商标局通知申请人予以补正，限其自收到通知之日起 30 日内，按照指定内容补正并交回商标局。在规定期限内补正并交回商标局的，保留申请日期；期满未补正的或者不按照要求进行补正的，商标局不予受理并书面通知申请人。

（5）关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释

• 第 11 条

第十一条 商标法第五十七条第（二）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。

商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。

• 第 12 条

第十二条 人民法院依据商标法第五十七条第（二）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应

当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。

（6）关于正确理解商标注册用商品和服务分类的指引

• 2

《区分表》与现行尼斯分类相同，将商品和服务分为 45 个类别，其中 1-34 类为商品，35-45 类为服务，共包含一万多个标准商品和服务项目。尼斯分类每年修订一次，《区分表》随之予以调整 1。同时，商标主管部门还会定期公布《区分表》之外可接受的商品和服务项目名称 2。

（注 2：同标准商品和服务一样，可以在中国商标网·商标查询页·商品/服务项目栏目进行查询）

• 3

申请人在以未列入《区分表》的商品或者服务名称进行申报时，应当确保名称清晰准确，并足以使申报商品或者服务与其他项目进行有效区分，应避免使用模糊或者指代不清、范围或者含义不定以及有害社会主义道德风尚或者其他不良影响词句等，同时，申报名称应符合我国通用语言文字及标点符号表达方式，并应使用简体汉字表述，相关具体注意事项及示例可参考中国商标网相关内容。

• 4

类似商品是指商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面有密切联系的商品。类似服务是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面有密切联系的服务。（中略）对于《区分表》中未涵盖的商品或者服务的类似关系判断，应基于相关公众的一般认知力，并综合考虑具体商品的功能、用途、主要原料、生产部门、消费对象、销售渠道等因素，或者服务的目的、内容、方式、对象、场所等因素进行综合判断。

（7）商标审查审理指南

• 上编第 1 章 3.2

3.2 申请文件的补正

形式审查中，对于申请文件存在可以通过补正克服的缺陷的商标申请，审查员应进行全面审查，并发出补正通知书。补正通知书应当指明商标申请存在的缺陷，说明理由，同时指定答复期限。

• 上編第 2 章 4.3.3

4.3.3 商品/服务项目

- (1) 未在申请书中填写商品或者服务项目名称的。
- (2) 补正后商品或者服务项目名称仍不符合申报要求的。
- (3) 补正后商品或者服务项目超过原申报范围的。

• 下編第 1 章 3.4

3.4 同一种与类似商品或者服务

同一种商品是指名称相同的商品，或者名称不同但在功能、用途、主要原料、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或者基本相同，相关公众一般认为是同一事物的商品。

同一种服务是指名称相同的服务，或者名称不同但在服务的目的、内容、方式、对象、场所等方面相同或者基本相同，相关公众一般认为是同一方式的服务。

类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或有密切联系的商品。

类似服务是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同或有密切联系的服务。

类似商品的判定应当综合考虑商品的功能和用途、商品的原材料和主要工艺、商品的销售渠道、销售场所、商品的生产者和消费群体、商品与零部件的关系以及消费习惯等其他影响类似商品判定的相关因素。

类似服务的判定应当综合考虑服务的目的、服务内容与方式、服务场所、服务的提供者所属行业的关联性、服务接受对象的群体范围等其他影响类似服务判定的相关因素。

商品与服务类似，是指商品和服务之间具有较大关联性。判定商品与服务是否类似，应当综合考虑商品与服务之间联系的密切程度，在用途、用户、通常效用、销售渠道、销售习惯等的一致性。

为稳定商标注册秩序，提高审查审理效率，统一审查审理标准，类似商品或者服务的判定应当参照《类似商品和服务区分表》。《类似商品和服务区分表》是我国商标注册部门以世界知识产权组织提供的《商标注册用商品和服务国际分类》为基础，总结多年的实践工作经验制定并对外公布的。《类似商品和服务区分表》对通常认为类似程度明显的商品和服务项目作出类似关系界定，但

由于商品和服务项目在不断更新、发展，市场交易的状况也不断变化，对于《类似商品和服务区分表》未涵盖的商品或者服务项目，应当基于相关公众的一般认知力，综合考虑商品的功能、用途、主要原料、生产部门、消费对象、销售渠道等因素，或者服务的目的、内容、方式、对象、场所等因素认定是否构成类似商品或者服务。

在商标注册审查和驳回复审案件审理中，原则上以《类似商品和服务区分表》为判断依据。在商标异议、不予注册复审、无效宣告案件审查审理中涉及商品或者服务类似判定的，参照《类似商品和服务区分表》，以本指南为原则进行个案判定。在个案审查审理中，可以结合实际情况，对不在《类似商品和服务区分表》范围内，但仍有一定类似关系的商品或者服务，在混淆可能性判定中进行处理。

（8）インターネット知的財産権事件の審理ガイドライン

・ 二

二、涉及网络商标权部分

28、认定利用信息网络通过应用软件提供的商品或者服务，与他人注册商标核定使用的商品或者服务是否构成相同或者类似，应结合应用软件具体提供服务的目的、内容、方式、对象等方面综合进行确定，不应当然认定其与计算机软件商品或者互联网服务构成类似商品或者服务。

1 1. 香港

(1) 商標條例

• 第 4 条

Section 4. Meaning of well-known trade mark

(1) References in this Ordinance to a trade mark which is entitled to protection under the Paris Convention as a well-known trade mark shall be construed as references to a trade mark which is well known in Hong Kong and which is the trade mark of a person who—

(a) is a national of, or is domiciled or ordinarily resident in, a Paris Convention country or WTO member;

(b) has a right of abode in Hong Kong; or

(c) has a real and effective industrial or commercial establishment in a Paris Convention country, a WTO member or Hong Kong, whether or not that person carries on business in Hong Kong or owns any goodwill in a business in Hong Kong.

(2) In determining for the purposes of subsection (1) whether a trade mark is well known in Hong Kong, the Registrar or the court shall have regard to Schedule 2.

(3) References in this Ordinance to the owner of a well-known trade mark shall be construed in accordance with subsection (1).

• 第 11 条

Section 11. Absolute grounds for refusal of registration

(1) Subject to subsection (2), the following shall not be registered—

(a) signs which do not satisfy the requirements of section 3(1) (meaning of trade mark);

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

(c) trade marks which consist exclusively of signs which may serve, in trade or business, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, time of production of goods or rendering of services, or other characteristics of goods or services; and

(d) trade marks which consist exclusively of signs which have become customary in the current language or in the honest and established practices of the trade.

(2) A trade mark shall not be refused registration by virtue of subsection (1)(b), (c) or (d) if, before the date of application for registration, it has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.

(3) A sign shall not be registered as a trade mark in relation to goods if it consists exclusively of—

(a) the shape that results from the nature of the goods themselves;

(b) the shape of goods that is necessary to obtain a technical result; or

(c) the shape that gives substantial value to the goods.

(4) A trade mark shall not be registered if it is—

(a) contrary to accepted principles of morality; or

(b) likely to deceive the public.

- (5) A trade mark shall not be registered if, or to the extent that—
- (a) its use is prohibited in Hong Kong under or by virtue of any law; or
 - (b) the application for registration of the trade mark is made in bad faith.
- (6) A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, it consists of or contains—
- (a) the national flag or its design;
 - (ab) the national anthem; (Added 2 of 2020 s. 13)
 - (b) the national emblem or its design;
 - (c) the regional flag or its design; or
 - (d) the regional emblem or its design.
- (7) A trade mark shall not be registered in the cases specified in section 64 (national emblems, etc.) and section 65 (emblems, etc., of certain international organizations).
- (8) Where the grounds for the refusal of registration exist in respect of only some of the goods or services for which the application for registration is made, the refusal shall apply to those goods or services only.
- (9) For the purposes of subsection (6)—
- national anthem (國歌) means the national anthem and its lyrics and score within the meaning of the National Anthem Ordinance (2 of 2020)* as extended by section 8 of that Ordinance; (Added 2 of 2020 s. 13) national flag (國旗) and national emblem (國徽) have the same meaning as in the National Flag and National Emblem Ordinance (116 of 1997) #; regional flag (區旗) and regional emblem (區徽) have the same meaning as in the Regional Flag and Regional Emblem Ordinance (117 of 1997) +.

• 第 12 条

Section 12. Relative grounds for refusal of registration

- (1) A trade mark shall not be registered if—
- (a) the trade mark is identical to an earlier trade mark; and
 - (b) the goods or services for which the application for registration is made are identical to those for which the earlier trade mark is protected.
- (2) A trade mark shall not be registered if—
- (a) the trade mark is identical to an earlier trade mark;
 - (b) the goods or services for which the application for registration is made are similar to those for which the earlier trade mark is protected; and
 - (c) the use of the trade mark in relation to those goods or services is likely to cause confusion on the part of the public.
- (3) A trade mark shall not be registered if—
- (a) the trade mark is similar to an earlier trade mark;
 - (b) the goods or services for which the application for registration is made are identical or similar to those for which the earlier trade mark is protected; and
 - (c) the use of the trade mark in relation to those goods or services is likely to cause confusion on the part of the public.
- (4) Subject to subsection (6), a trade mark (later trade mark) that is identical or similar to

an earlier trade mark must not be registered if, or to the extent that—

(a) the earlier trade mark is entitled to protection under the Paris Convention as a well-known trade mark; and

(b) the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or repute of the earlier trade mark. (Replaced 3 of 2020 s. 6)

(5) Subject to subsection (6), a trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its use in Hong Kong is liable to be prevented—

(a) by virtue of any rule of law protecting an unregistered trade mark or other sign used in the course of trade or business (in particular, by virtue of the law of passing off); or

(b) by virtue of an earlier right other than those referred to in paragraph (a) or in subsections (1) to (4) (in particular, by virtue of the law of copyright or registered designs), and a person thus entitled to prevent the use of a trade mark is referred to in this Ordinance as the owner of an earlier right in relation to the trade mark.

(6) A trade mark may be refused registration on any of the grounds mentioned in subsections (4) and (5) only if an objection on those grounds is raised in proceedings in opposition to the registration under section 44 (opposition proceedings) by the owner of the earlier trade mark or other earlier right. (Amended 3 of 2020 s. 6)

(7) Where the grounds for the refusal of registration exist in respect of only some of the goods or services for which the application for registration is made, the refusal shall apply to those goods or services only.

(8) Nothing in this section prevents the registration of a trade mark where the owner of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration.

• 第 18 条

Section 18. Infringement of registered trade mark

(1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade or business a sign which is identical to the trade mark in relation to goods or services which are identical to those for which it is registered.

(2) A person infringes a registered trade mark if—

(a) he uses in the course of trade or business a sign which is identical to the trade mark in relation to goods or services which are similar to those for which it is registered; and

(b) the use of the sign in relation to those goods or services is likely to cause confusion on the part of the public.

(3) A person infringes a registered trade mark if—

(a) he uses in the course of trade or business a sign which is similar to the trade mark in relation to goods or services which are identical or similar to those for which it is registered; and

(b) the use of the sign in relation to those goods or services is likely to cause confusion on the part of the public.

(4) A person infringes a registered trade mark if—

- (a) he uses in the course of trade or business a sign which is identical or similar to the trade mark in relation to any goods or services; (Amended 3 of 2020 s. 7)
- (b) the trade mark is entitled to protection under the Paris Convention as a well-known trade mark; and
- (c) the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark.
- (5) For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he—
 - (a) applies it to goods or their packaging;
 - (b) offers or exposes goods for sale under the sign;
 - (c) puts goods on the market under the sign;
 - (d) stocks goods under the sign for the purpose of offering or exposing them for sale or of putting them on the market;
 - (e) offers or supplies services under the sign;
 - (f) imports or exports goods under the sign; or
 - (g) uses the sign on business papers or in advertising.
- (6) Notwithstanding subsection (5), a person who applies or causes to be applied a registered trade mark, or a sign similar to a registered trade mark, to material which is intended to be used—
 - (a) for labelling or packaging goods;
 - (b) as a business paper; or
 - (c) for advertising goods or services, shall be treated as a party to any use of the material which infringes the registered trade mark if, at the time the trade mark or sign was applied to the material, he knew or had reason to believe that its application to the material was not authorized by the owner of the registered trade mark or by a licensee.

• 第 22 条

Section 22. Action for infringement

- (1) An infringement of a registered trade mark is actionable by the owner of the trade mark.
- (2) Notwithstanding section 48 (date of registration), no infringement proceedings may be begun before the date on which the trade mark is in fact entered in the register.
- (3) In infringement proceedings all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise shall be available to the owner of a registered trade mark as is available in respect of the infringement of any other property right.

• 第 38 条

38. Application for registration

- (1) An application for registration of a trade mark shall be filed with the Registrar in the prescribed manner.
- (2) The application must include—
 - (a) for an applicant that is a corporation—
 - (i) a request for registration of the trade mark;

- (ii) the name and address of the corporation;
 - (iii) the place under the law of which the corporation was formed and registered, incorporated or established;
 - (iv) a statement of the goods or services in relation to which registration of the trade mark is sought;
 - (v) a representation of the trade mark; and
 - (vi) any other information, document or matter that the rules may require; or
- (b) for any other applicant—
- (i) a request for registration of the trade mark;
 - (ii) the name and address of the applicant;
 - (iii) a statement of the goods or services in relation to which registration of the trade mark is sought;
 - (iv) a representation of the trade mark; and
 - (v) any other information, document or matter that the rules may require. (Replaced 3 of 2020 s. 8)
- (3) The application shall state whether the trade mark is being used, by the applicant or with his consent, in relation to the goods or services in respect of which it is sought to be registered, and if it is not being so used, whether the applicant honestly intends to use the trade mark, or to allow it to be used, in relation to those goods or services.
- (4) The application shall be filed in one of the official languages and shall also comply with the requirements of this Ordinance and the rules as to the provision of information in, or the translation of documents into, one or both of the official languages.
- (5) The application shall be accompanied by the prescribed application fee and such other fees as may be prescribed.

• 第 44 条

44. Opposition proceedings

- (1) Any person may, within the prescribed period beginning on the date of publication of particulars of an application under section 43 (publication of particulars of application), give notice to the Registrar of opposition to the registration.
- (2) A notice of opposition shall be given in writing in the prescribed manner and shall include a statement of the grounds of opposition.

• 第 52 条

52. Revocation of registration

- (1) An application for the revocation of the registration of a trade mark may be made by any person, and may be made either to the Registrar or to the court.
- (2) The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds, namely—
 - (a) that the trade mark has not been genuinely used in Hong Kong by the owner or with his consent, in relation to the goods or services for which it is registered, for a continuous period

of at least 3 years, and there are no valid reasons for non-use (such as import restrictions on, or other governmental requirements for, goods or services protected by the trade mark);
(b) that the trade mark consists of a sign that, in consequence of the acts or the inactivity of the owner—

(i) has become the common name in the trade for goods or services for which the trade mark is registered; or

(ii) has become generally accepted within the trade as the sign that describes goods or services for which the trade mark is registered;

(c) that in consequence of the use made of it by the owner or with his consent, in relation to the goods or services for which it is registered, the trade mark is liable to mislead the public, particularly as to the nature, quality or geographical origin of those goods or services; or

(d) that there has been a contravention of or a failure to observe any condition entered in the register in relation to its registration.

(3) For the purposes of subsection (2)—

(a) use of a trade mark includes use in a form which differs in elements which do not alter the distinctive character of the trade mark in the form in which it was registered;

(b) use of a trade mark in Hong Kong includes applying the trade mark to goods or to the packaging of goods in Hong Kong solely for export purposes; and

(c) use of a trade mark in Hong Kong includes, where the trade mark is registered in respect of services, use in relation to services provided or to be provided outside Hong Kong.

(4) Subject to subsection (5), the registration of a trade mark shall not be revoked on the ground mentioned in subsection (2)(a) if the use described in that subsection is commenced or resumed after the expiry of the 3-year period and before the application for revocation is made.

(5) Any commencement or resumption of the use described in subsection (2)(a) after the expiry of the 3-year period but within the period of 3 months before the making of the application for revocation shall be disregarded unless preparations for the commencement or resumption began before the owner of the registered trade mark became aware that the application might be made.

(6) Where grounds for revocation exist in respect of only some of the goods or services for which the trade mark is registered, revocation shall relate to those goods or services only.

(7) Where the registration of a trade mark is revoked to any extent, the rights of the owner shall be deemed to have ceased to that extent as from—

(a) the date of the application for revocation; or

(b) if the Registrar or the court is satisfied that the grounds for revocation existed at an earlier date, that earlier date.

(8) For the purposes of subsection (2)(a), the 3-year period may begin at any time on or after the actual date on which particulars of the trade mark were entered in the register under section 47(1) (registration).

Section 60. Defensive trade marks

(1) If a registered trade mark has been used so much in relation to all or any of the goods or services for which it is registered that it has become exceptionally well known in Hong Kong and, as a result, its use in relation to other goods or services would be likely to detract from its distinctive character in relation to the goods or services for which it has been so used, the trade mark may, on the application of the owner of the registered trade mark made to the Registrar, be registered as a defensive trade mark in respect of any or all of those other goods or services.

(2) A trade mark may be registered as a defensive trade mark in respect of particular goods or services even if the owner of the registered trade mark does not use or intend to use the trade mark in relation to those goods or services.

(3) A trade mark may be registered as a defensive trade mark in respect of particular goods or services even if it is already registered (otherwise than as a defensive trade mark) in the name of the applicant in respect of those goods or services.

(4) A trade mark that is registered as a defensive trade mark in respect of particular goods or services may be subsequently registered (otherwise than as a defensive trade mark) in the name of the owner of the registered trade mark in respect of the same goods or services.

(5) The Registrar shall refuse an application made under subsection (1) if—

(a) the trade mark is not registered as a trade mark in the name of the applicant; or

(b) the extent to which the registered trade mark is being or has been used does not accord with the circumstances described in subsection (1).

(6) Any person may apply to the Registrar or to the court for the revocation of the registration of a trade mark as a defensive trade mark on any of the following grounds—

(a) that the trade mark is not otherwise registered in the name of the owner of the registered defensive trade mark; or

(b) that the extent to which the registered trade mark is being or has been used does not accord with the circumstances described in subsection (1), and such revocation may be in respect of all or any of the goods or services in respect of which the registered trade mark is registered as a defensive trade mark.

(7) Section 38(3) (application for registration), section 52(2)(a), (b) and (c) (revocation of registration) and such other provisions of this Ordinance as may be inconsistent with this section shall not apply in relation to defensive trade marks.

(2) 商品說明條例

• 第9條

9. 與商標有關的罪行

(1) 除本條例條文另有規定外，任何人如有下列作為，則除非該人證明他行事時並無詐騙意圖，否則即屬犯罪——

(a) 偽造任何商標；

(b)將任何商標或任何與某一商標極為相似而相當可能會使人受欺騙的標記以虛假方式應用於任何貨品；

(c)製造任何供人偽造商標或供人用以偽造商標的印模、印版、機器或其他儀器；

(d)處置或管有任何供人偽造商標的印模、印版、機器或其他儀器；或

(e)安排作出任何(a)、(b)、(c)或(d)段所提述的事情。

(2)除本條例條文另有規定外，任何人將任何應用偽造商標的貨品，或將任何以虛假方式應用某商標或與某一商標極為相似而相當可能會使人受欺騙的標記的貨品出售或展示，或為售賣或任何商業或製造用途而管有該等貨品，即屬犯罪。（由 2000 年第 32 號第 48 條修訂）

(3)除第(3A)款另有規定外，就本條而言，任何人 ——

(a)作出下列任何一種作為，即須當作偽造商標 ——

(i)並無商標的擁有人的同意而製造有關商標，或製造與該商標極為相似至屬存心欺騙的標記；或

(ii)藉更改、增加、抹除或以其他方式捏改任何真正商標；

(b)並無商標的擁有人的同意而將有關商標應用於貨品，即須當作以虛假方式將該商標應用於貨品，而作名詞使用的偽造商標 (forged trade mark)亦須據此解釋。（由 2000 年第 35 號第 98 條代替）

(3A)任何人如證明下列事實，則不得根據第(3)款被當作偽造商標或以虛假方式將商標應用於貨品 ——

(a)他的作為沒有侵犯《商標條例》(第 559 章)所賦予有關商標的擁有人的任何權利；

(b)他沒有在營商過程或業務運作中將有關商標或標記就貨品而作為商標使用；

(c)他將已就某些貨品註冊的有關商標或標記所付諸的使用，既非就該等貨品而作出，亦非就與該等貨品相類似的貨品而作出；或

(d)他將有關商標或標記所付諸的使用，由於該商標受某卸棄、限制或條件所限，以致並非該商標的擁有人的權利範圍所及的使用。（由 2000 年第 35 號第 98 條增補）

(4)在任何就第(1)(a)或(b)款所訂罪行而提出的檢控中，證明商標的擁有人同意，須由被告人負舉證責任。（由 2000 年第 35 號第 98 條修訂）

• 第 18 条

18.罰則

(1)任何人如犯第 4、5、7、7A、9、12、13E、13F、13G、13H 或 13I 條所訂罪行 ——（由 2000 年第 65 號第 3 條修訂；由 2008 年第 19 號第 8 條修訂；由 2012 年第 25 號第 14 條修訂）

(a)一經循公訴程序定罪，可處罰款\$500,000 及監禁 5 年；及

(b)一經循簡易程序定罪，可處第 6 級罰款及監禁 2 年。

(1A)任何人如犯第 16A(3)條所訂罪行，可處第 2 級罰款及監禁 3 個月。（由 1987 年第 2 號第 4 條增補）

(2)任何人如犯第 17 條所訂罪行，可處第 3 級罰款及監禁 1 年。（由 2008 年第 19 號第 8 條修訂）

• 第 30 条

30.某些貨品的沒收與處置

(1)如有人就任何貨品已犯本條例所訂罪行，該等貨品可予沒收，不論是否有任何人就該罪行而被定罪。

(2)凡任何貨品經獲授權人員根據第 15 條檢取或扣留，關長可隨時在他以書面指明的條件下，將

該等貨品發還予他覺得是該等貨品的擁有人的人或其獲授權代理人。

(3) 凡貨品並無根據第(2)款發還，關長可在根據本條例就某罪行而進行檢控的同一法律程序中，或在根據本條例進行的其他法律程序中，向法庭或裁判官申請將貨品沒收。

(4) 如法庭或裁判官在聆訊根據第(3)款提出的申請時，信納貨品可予沒收，即可命令 ——

(a) 將貨品沒收歸政府所有；

(b) 將貨品銷毀；

(c) 將任何應用於貨品的虛假商品說明塗掉，其後並將貨品 ——

(i) 以法庭或裁判官在命令內指明的方式並在法庭或裁判官於命令內指明的條件規限下處置；或

(ii) 在法庭或裁判官於命令內指明的條件規限下發還予貨品擁有人或其獲授權代理人；或（由 1996 年第 11 號第 16 條代替）

(d) 在例外情況下，將任何應用於貨品的偽造商標塗掉，其後並將貨品 ——

(i) 以法庭或裁判官可於命令內指明的方式並在法庭或裁判官於命令內指明的條件規限下處置；或

(ii) 在法庭或裁判官於命令內指明的條件規限下發還予貨品的擁有人或其獲授權代理人。（由 1996 年第 11 號第 16 條代替）

(5) 凡根據第(3)款向法庭或裁判官提出將貨品沒收的申請並非在就罪行進行檢控的法律程序中提出，則關長須隨即向貨品的擁有人或其獲授權代理人發出書面通知，除非貨品的擁有人或其授權代理人已書面向關長表示不需要該項通知：但如貨品的擁有人多於一人，則就本款而言，向其中一名擁有人或其獲授權代理人發出通知即為足夠，除非其中一名擁有人或其獲授權代理人已表示不需要該項通知。（由 1987 年第 2 號第 6 條代替。由 2000 年第 65 號第 3 條修訂）

（3）商標規則

• 第 13 条

13. Failure to meet requirements for registration (s. 42(3) of the Ordinance) (Form T13) (Fee No. 3)

(1) If, on the basis of the examination of an application under rule 12, it appears to the Registrar that the requirements for registration are not met, he shall by notice in writing inform the applicant of the Registrar's opinion and of the matters referred to in section 42(3)(b) and (c) of the Ordinance.

(2) The applicant may, at any time during the period beginning on the date of the notice and ending 6 months after that date, do either or both of the following— (L.N. 97 of 2003)

(a) file written representations to establish that the requirements for registration are met; or

(b) file a request under section 46 of the Ordinance to amend his application so as to meet those requirements (see rule 24).

(3) The Registrar may, on a request being filed by the applicant on the specified form within the period specified in subrule (2), extend the time for filing the written representations or request referred to in that subrule for one further period of 3 months. (L.N. 97 of 2003)

(4) If—

(a) the applicant files written representations or a request for amendment under subrule (2) within the period specified in that subrule or, where the Registrar has granted an extension of time under subrule (3), within the period as so extended; and

(b) it appears to the Registrar, after considering the representations or request for amendment, that the application, or the application as amended or proposed to be amended, does not meet the requirements for registration, the Registrar shall inform the applicant of his opinion by notice in writing. (L.N. 97 of 2003)

(5) Where a notice is sent to the applicant under subrule (4), the applicant may, at any time during the period beginning on the date of the notice and ending 3 months after that date, do any or all of the following—

(a) file written representations or further written representations to establish that the requirements for registration are met;

(b) file a request or a further request under section 46 of the Ordinance to amend his application so as to meet those requirements (see rule 24); or

(c) file a request for a hearing. (L.N. 97 of 2003)

(6) The Registrar may, on a request being filed by the applicant on the specified form within the period specified in subrule (5) or, where the Registrar has previously granted an extension of time under this subrule, within the period as so extended, extend the time for filing written representations or a request under subrule (5) for such period or periods, not exceeding 3 months at any one time, and on such terms, if any, as he may direct, if he is satisfied that—

(a) where the notice sent to the applicant under subrule (4) raises an objection to the registration of the trade mark on any of the grounds mentioned in section 12(1), (2) or (3) of the Ordinance (relative grounds for refusal of registration)—

(i) the applicant needs additional time to obtain the consent of the owner of a relevant earlier trade mark;

(ii) the applicant needs additional time to obtain an assignment of a relevant earlier trade mark; or

(iii) proceedings for the invalidation or revocation of a relevant earlier trade mark are pending and time should be extended to allow for the proceedings to be disposed of;

(b) the applicant needs additional time to prepare evidence of use to be filed in support of the application; or

(c) other exceptional circumstances exist to justify the granting of an extension of time. (L.N. 97 of 2003)

1 2. 台灣

(1) 台灣商標法

• 第 8 条

第 8 條

1. 商標之申請及其他程序，除本法另有規定外，遲誤法定期間、不合法定程式不能補正或不合法定程式經指定期間通知補正屆期未補正者，應不受理。但遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理之。

• 第 19 条

第 19 條

1. 申請商標註冊，應備具申請書，載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請之。

7. 類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。

• 第 23 条

第 23 條

商標圖樣及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，或非就商標圖樣為實質變更者，不在此限。

• 第 30 条

第 30 條

商標有下列情形之一，不得註冊：

一、僅為發揮商品或服務之功能所必要者。

二、相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗，或世界貿易組織會員依巴黎公約第六條之三第三款所為通知之外國國徽、國璽或國家徽章者。

三、相同於國父或國家元首之肖像或姓名者。

四、相同或近似於中華民國政府機關或其主辦展覽會之標章，或其所發給之褒獎牌狀者。

五、相同或近似於國際跨政府組織或國內外著名且具公益性機構之徽章、旗幟、其他徽記、縮寫或名稱，有致公眾誤認誤信之虞者。

六、相同或近似於國內外用以表明品質管制或驗證之國家標誌或印記，且指定使用於同一或類似之商品或服務者。

七、妨害公共秩序或善良風俗者。

八、使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。

九、相同或近似於中華民國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，而該外國與中華民國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或蒸餾酒地理標示之保護者。

十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。

十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。

十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

十三、有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、稱號者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

十四、相同或近似於著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

十五、商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

前項第九款及第十一款至第十四款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準。

第一項第二款、第四款、第五款及第九款規定，於政府機關或相關機構為申請人或經其同意申請註冊者，不適用之。

商標圖樣中包含第一項第一款之功能性部分，未以虛線方式呈現者，不得註冊；其不能以虛線方式呈現，且未聲明不屬於商標之一部分者，亦同。

• 第 48 条

第 48 條

商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議。

前項異議，得就註冊商標指定使用之部分商品或服務為之。

異議應就每一註冊商標各別申請之。

• 第 68 条

第 68 條

未得商標權人同意，有下列情形之一，為侵害商標權：

一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。

二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

為供自己或他人用於與註冊商標同一或類似之商品或服務，未得商標權人同意，為行銷目的而製造、販賣、持有、陳列、輸出或輸入附有相同或近似於註冊商標之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品者，亦為侵害商標權。

• 第 70 条

第 70 條

未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：

一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。

二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。

• 第 95 条

第 95 條

未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：

一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。

二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

意圖供自己或他人用於與註冊商標或團體商標同一商品或服務，未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而製造、販賣、持有、陳列、輸出或輸入附有相同或近似於註冊商標或團體商標之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。

前項之行為透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。

• 第 97 条

第 97 條

販賣或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入他人所為之前二條第一項商品者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。

前項之行為透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。

（2）防護商標制度が廃止される前の旧商標法

• 第 22 条

第二十二條

同一人以同一商標圖樣，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請註冊為聯合商標。

同一人以同一商標圖樣，指定使用於非同一或非類似而性質相關聯之商品，得申請註冊為防護標章。但著名商標不受商品性質相關聯之限制。

前二項商標申請註冊時，其已註冊或申請在先者為正商標；同時提出申請者，應指定其一為正商標。

商標種類之變更以不違反前三項規定為限，得向商標主管機關申請核准。

（3）公平交易法

• 第 22 条

第 22 條

事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：

一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。

二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。

前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵，依法註冊取得商標權者，不適用之。

第一項規定，於下列各款行為不適用之：

一、以普通使用方法，使用商品或服務習慣上所通用之名稱，或交易上同類商品或服務之其他表徵，或販賣、運送、輸出或輸入使用該名稱或表徵之商品或服務者。

二、善意使用自己姓名之行為，或販賣、運送、輸出或輸入使用該姓名之商品或服務者。

三、對於第一項第一款或第二款所列之表徵，在未著名前，善意为相同或近似使用，或其表徵之使用係自該善意使用人連同其營業一併繼受而使用，或販賣、運送、輸出或輸入使用該表徵之商品或服務者。

事業因他事業為前項第二款或第三款之行為，致其商品或服務來源有混淆誤認之虞者，得請求他事業附加適當之區別標示。但對僅為運送商品者，不適用之。

• 第 25 條

第 25 條

除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。

（4）刑法

• 第 13 條

第 13 條

行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。

行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論。

（5）商標法施行細則

• 第 3 條

第 3 條

申請商標及辦理有關商標事項之文件，應用中文；證明文件為外文者，商標專責機關認有必要時，得通知檢附中文譯本或節譯本。

• 第 7 條

第 7 條

本法第八條第一項所稱屆期未補正，指於指定期間內迄未補正或於指定期間內補正仍不齊備者。

• 第 19 條

1. 申請商標註冊，應備具申請書，載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請之。

(6) 著名商標保護審查基準

• 2.1.2.1

認定著名商標之參酌因素

著名商標之認定應就個案情況，考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：

1. 商標識別性之強弱：

識別性愈強的商標，其予消費者之印象就愈深刻，也愈容易成為相關事業或消費者所普遍知悉的著名商標，例如識別性較強的創意性商標較任意性商標更容易成為廣為相關事業或消費者所普遍知悉的著名商標。

2. 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度：

相關事業或消費者知悉或認識商標之程度，得由相關證據證明之。若有市場調查及意見調查資料，亦得作為相關事業或消費者知悉或認識商標程度的證據。

3. 商標使用期間、範圍及地域：

藉由檢送商標使用期間、範圍及地域的證據資料，可推論商標是否已達相關事業或消費者普遍認知的著名程度，其著重於商標權人實際所從事的商業活動。一般來說，商標使用的期間愈長、範圍及地域愈廣泛，該商標即愈有可能達到相關事業或消費者普遍認知的著名程度。

4. 商標宣傳之期間、範圍及地域：

商標宣傳之期間愈長、範圍及地域愈廣泛，該商標原則上愈有可能達到相關事業或消費者普遍認知的著名程度。但是如果商標宣傳的程度非常密集廣泛，如透過廣告、宣傳品或電子媒體（包括網路）等在全國密集的刊登與播送，即使商標宣傳之期間不長，該商標仍有可能達到相關事業或消費者普遍認知的著名程度。

5. 商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域：

有關著名之認定，據爭商標權人通常除檢送據爭商標實際之使用證據外，也檢送國內外之相關註冊資料加以佐證。商標在世界各地是否申請或取得註冊及其註冊之多寡及期間，得作為認定該商標是否為著名的參酌因素之一。商標在世界各地申請或取得註冊愈多、期間愈長，愈有可能作為該商標於市場上廣泛使用的佐證，進而愈有可能有助於認定該商標已達到相關事業或消費者普遍認知的著名程度。

6. 商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形：

商標成功執行其權利的紀錄，例如曾經異議審定書、評定書、訴願決定書或法院判決書等認定為著名之情形。又考量此項因素時，需注意其成功執行其權利的時間點，因著名商標之著名性會隨

時間之經過而有所變動，若其成功執行其權利的時間點，距離處分時過為久遠，例如曾經行政或司法機關認定為著名商標的時間點，距離處分時已超過 3 年，此時，是否仍屬著名商標，就須參酌其他相關證據加以判斷。

7. 商標之價值：

原則上，商標之價值愈高，該商標為相關事業或消費者普遍認知的可能性愈高。

8. 其他足以認定著名商標之因素：

上述各項認定著名商標之參酌因素係認定著名與否的例示，而非列舉要件，且個案上不必然呈現上述所有參酌因素，應就個案具體情況，考量足資判斷為著名的參酌因素。

• 2.1.2.2

判斷前述足資認定為著名之參酌因素，得以下列之證據證明之：

1. 商品 服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額、市場佔有率、行銷統計之明細等資料。
2. 國內外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料，包括廣告版面大小、金額、數量、廣告託播單、電視廣告監播記錄表、車廂、公車亭、捷運站、高速公路廣告及店招、路招等證據資料。
3. 商品 服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形，例如百貨公司、連鎖商店或各地設櫃情形及時間等證據資料。
4. 商標在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料，例如由國內外具公信力之報章雜誌所調查之全球百大品牌排名、 台灣最具價值的前十大品牌 資料、對各類商標商品之消費者滿意度調查，或中文網路討論與網友評價等證據資料。
5. 商標創用時間及其持續使用等資料，例如公司歷史沿革及簡介、廣告看版架設日期等證據資料。
6. 商標在國內外之註冊資料，例如註冊證或世界各國註冊一覽表等。
7. 具公信力機構出具之相關證明或市場調查 報告等資料。
8. 行政或司法機關所為相關認定之文件，例如異議審定書、評定書、訴願決定書或法院判決書等。
9. 其他證明商標著名之資料，例如在國內外展覽會、展示會展示商品或促銷服務等證據資料。

又前述商標之使用證據，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，且不以國內為限。但國外之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得否知悉該商標為斷。再者，另曾具體舉證並經認定為著名商標者，得不要求商標權人提出相同證據證明之。但因個案審查需要，仍得要求商標權人再行檢送相關證據。例如前案雖認定據爭商標為著名，但前案與後案相較，後案二造商標近似之程度較低或商品 服務類似之程度較低，其所要求著名性之程度應較前案為高，才較有可能認定有混淆誤認之虞，因此，即得要求商標權人檢送更多相關使用證據證明之。

（7）誤認混同審查基準

1、前言

商標最主要之功能，在於表彰自己之商品/服務，以與他人之商品/服務相區別；就商品/服務之消費者而言，則是藉由商標來識別不同來源之商品/服務，俾以進行選購。是以商標最主要之功能即在於識別商品/服務來源，而此一商標識別功能的發揮，更是維護現代自由競爭市場正常運作不可或缺的機制。為確保商標識別功能，相對地就是要禁止對此一功能的破壞，換言之，當商標權人以外之第三人使用商標，可能造成商品/服務相關消費者混淆而誤認商品/服務之來源，亦即消費者已無從藉由商標來正確識別商品/服務來源，則該第三人使用商標之行為即應予以禁止。因此，混淆誤認的禁止，一方面是確保商標識別功能的必要手段，另一方面也是禁止第三人使用商標的範圍限制。是以，混淆誤認的判斷，可謂是商標法(以下簡稱本法)最核心的課題之一。

本法在諸多有關商標衝突的規定中，列有混淆誤認之虞的要件，以其中最常適用，最為典型的第 30 條第 1 項第 10 款為例，其規定：「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。此一規定模式，除了更能契合前揭論述之精神外，也符合我國加入世界貿易組織後，應遵守之與貿易有關之智慧財產權協議第 16 條的規定。本法明列混淆誤認之虞的要件，其用意，一者，在強調判斷商標近似或商品/服務類似時，應確實考量在個案上，其近似或類似是否確已達到可能有致相關消費者混淆誤認之程度，而不宜逕以一些形式的標準，強適用於案情未必相同之不同個案上。再者，觀諸實際使用商標於商品/服務市場時，是否會產生混淆誤認之情事，尚會受到商標及商品/服務以外的一些因素所影響。

為期判斷有無混淆誤認之虞的結果，能更與市場的實際情形相契合，誠有必要將那些有影響力的相關因素，儘可能納入參酌。尤其在商標爭議案件，有關混淆誤認之虞要件的判斷，更應以商標已於市場上實際使用情形為依據。故本法 100 年修正增訂主張第 30 條第 1 項第 10 款及第 63 條第 1 項第 1 款規定有混淆誤認之虞，提起評定及廢止者，其據以評定或廢止商標之註冊已滿三年者，應檢送據爭商標有使用之證據或其未使用有正當事由之具體事證(商 57Ⅱ、Ⅲ、商 63Ⅰ①、67Ⅱ)，避免據爭商標未於市場上實際使用，仍主張有混淆誤認之虞之不合理現象。

為能更清楚闡明混淆誤認之概念及本法之適用及認定問題，爰撰訂本基準，說明商標相同或近似及商品/服務的同一或類似與混淆誤認之虞三者間之關係，並明列認定有無混淆誤認之虞，應綜合考量之相關因素，俾作為案件審理之參酌。

• 4)

4.判斷有無混淆誤認之虞之參考因素

判斷二商標間有無混淆誤認之虞，經綜合參酌國內外案例所提及之相關因素，整理出下列 8 項參考之因素：

- (1)商標識別性之強弱
- (2)商標是否近似暨其近似之程度
- (3)商品/服務是否類似暨其類似之程度
- (4)先權利人多角化經營之情形
- (5)實際混淆誤認之情事
- (6)相關消費者對各商標熟悉之程度

(7)系爭商標之申請人是否善意

(8)其他混淆誤認之因素

在大多數新申請註冊案，由於商標尚未使用，不必然呈現所有參考因素，自可能僅就商標識別性之強弱、商標之近似程度及商品/服務之類似程度等因素為斟酌。然在商標異議、評定或廢止等爭議案件中，除得依其個案案情暨當事人之主張為斟酌外，申請評定或廢止之人依法所檢送據爭商標之使用證據，或個案中相關因素已然呈現於審查資料，應就其存在之因素暨其佐證之證據資料綜合斟酌，使有無混淆誤認之虞之判斷，得與市場交易之實際情形更相契合。

再者，本法涉及有「混淆誤認之虞」要件之各條款，基於同一用語、同一內涵的法理，在判斷時，其基本概念應具一致性，誠屬當然。惟在各參酌因素的斟酌上，個別案件因案情不同，在各參酌因素的強弱要求上可能會有所不同，各條款也可能因其立法意旨的不同，所著重的參酌因素也有所不同，自可依其規定要件而為參酌。

• 5.3

5.3 商品/服務是否類似暨其類似之程度

類似商品/服務與商標近似與否，同屬於法律事實之判斷問題，商品類似之意義，係指二個不同的商品，在性質、功能、用途、材料、產製者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二商品間即存在類似的關係。同理，服務類似者，係指服務之性質、內容或目的，在滿足消費者的需求上以及服務提供者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。且隨著科技發展及經濟型態改變不斷創新，社會及產業分工越趨細緻，審查上，應依市場交易情形及各產業別性質，就個案判斷二商品/服務間之類似程度。應注意的是，市場上的商品/服務種類及名稱繁多，但二商品/服務名稱，如在概念上相一致或屬相同(例如口紅與唇膏)者，應屬「同一」商品/服務，即無須為「類似」商品/服務之判斷。

• 5.3.1

5.3.1 商品及服務分類係為便於行政管理及檢索參考之用，商品/服務類似與否之認定，尚非絕對受商品或服務分類之限制。因此，同一類商品或服務不一定是類似商品/服務，例如第 9 類之安全頭盔與電話機。而不同類的商品或服務也可能是類似商品/服務，例如第 5 類之嬰兒麥粉與第 30 類之麥粉。

• 5.3.2

5.3.2 商標專責機關為便於規範商標相同或近似時，審查上需相互檢索之商品或服務範圍，而以類似組群的概念編訂有「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，作為實務上判斷商品或服務類似

與否極為重要之參考資料。但應注意該參考資料之編纂主要目的係在供檢索之用，至於在個案上仍應參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品/服務之各種相關因素為斟酌。對於指定商品/服務名稱之分類有疑義時，應參考世界智慧財產權組織有關商標註冊國際商品及服務分類尼斯協定之分類標準作解釋，例如烹調食品發酵用酵素的商品性質為第 30 類酵母商品；基於補充人體需要的酵素則為第 5 類營養補充品。

• 5.3.3

5.3.3 商品/服務類似之判斷，應綜合該商品/服務之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據。一般而言，各項判斷因素的重要性，取決於它對來源可能造成混淆之影響，對於明確可以表示商品/服務來自或非來自相同或有關聯來源之相關因素，應予比重較重之考量。例如，類似商品/服務間通常具有相同或相近之性質、功能或用途。原則上判斷商品/服務類似問題時，可從商品/服務之性質、功能或用途優先考量，其次就其產製者或提供者，再就行銷管道及場所、消費族群等其他相關因素考量。但如果某些商品重在其材質，例如貴金屬，則得以材質之相近程度為優先考量。

• 5.3.7

5.3.7 行銷管道或場所，係指銷售商品或提供服務的銷售場所。現今超級市場、藥(妝)店、百貨公司等場所，銷售各式各樣商品，所以不須過於強調此因素。因為一般大眾知道這些賣場所銷售的商品係來自許多業者，分析商品/服務是否具類似關係時，本項因素的決定性較小，只有在專賣形式的賣場，習見均置放在相同區域販售相同種類商品的情況下，始有利於類似商品/服務之認定。例如超市的乳品區、百貨公司的化粧品區等，在判斷此因素時，應依商品銷售的區域配置與商品的功能綜合加以考量。又經常在同一家庭用電器部門銷售，被認定為類似商品可能性較高，例如第 7 類的家庭用果菜機與第 11 類的電咖啡壺。但第 21 類的餐盤、杯、碗及第 24 類的床單、被套等商品，二者縱常置於百貨公司的同一樓層販售，惟參酌商品的性質、功能或用途差異大，且通常產製來源不同等因素，得為不類似之認定。

• 5.3.8

5.3.8 消費族群，指商品/服務的實際及潛在消費者。一般民眾日常生活所使用的商品，應以一般大眾為消費族群；流通於專業人士之間的商品/服務，應以專業人士為相關消費者。消費者不必然是最後的使用者，例如動物食品的終端使用者是動物，而不是消費者，此時，其消費族群應係指購買此商品的實際及潛在消費者。商品/服務的消費族群，具有同質性者，認定類似的可能性高。應注意的是，商品/服務是針對一般大眾時，本項因素不具決定性。例如電視機、汽車及書籍等，都非以專業人士為對象，但其功能、用途不同，且滿足消費者之需求不同，得為不類似之認定。

• 5.3.10

5.3.10 商品與服務間是否類似，應整體綜合考量商品的製造銷售與服務的提供通常是否由同一事業所為、商品與服務的功能或使用目的是否一致、商品銷售場所及服務提供場所是否相同、商品與服務的消費族群範圍是否重疊等因素加以判斷。

• 5.3.10.1

5.3.10.1 商品與服務之間亦存在互補功能，例如第 9 類的「電腦硬體；電腦軟體」商品，與第 42 類的「電腦程式設計；電腦資料處理」服務，二者商品及服務間在功能上具有互補關係，且均屬資訊技術領域，在性質、消費族群及行銷管道等因素上具共同或關聯之處。

• 5.6

5.6 相關消費者對各商標熟悉之程度

相關消費者對商標之熟悉程度，應繫於該商標使用於個別商品的廣泛程度，而非所有註冊的商品均得一併認定為消費者所熟悉，並由主張者提出具體事證，證明銷售商品/服務之商標使用情形。我國商標法原則上採註冊保護原則，為避免申請在後的商標藉由事後行銷侵奪先註冊商標權人的利益，此「消費者對各商標熟悉程度」因素並不具決定性，仍應綜合其他參考因素一併考量。

（8）商標手續審查基準

• 第 2 章 2

2. 送件方式

申請文件之送件方式有臨櫃送件、郵寄送件及電子送件等方式。若涉及商標申請註冊範圍事項之補正或更正者，為留存完整之審查資料，避免事後爭議，不宜電話聯繫，應以書面來文方式為之，如：

(1)有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人不專用之聲明事項。

(2)商品或服務名稱涵義廣泛之具體指明。

(3)修正或減縮商品/服務名稱。

(4)核駁理由之陳述意見。

• 第 2 章 4

4. 受理及通知補正

申請人申請商標註冊及其相關申請事項，符合法定程式者，應予受理。實務上申請作業流程，對於申請事項無法立即於收文櫃台審查文件是否符合法定程式。因此，不論申請人以臨櫃、郵寄或電子等方式送件，流程上皆先行收件，進行編列申請案號、文件掃描、文書資料建檔等作業，再進行程序審查。若審查時發現申請文件不符合法定程式而得補正者，將通知申請人限期補正。

申請應備的文件及申請的規費已於指定通知補正期間內補正齊備者，申請案或其他相關申請事項，應予受理。但申請人超過法定期間始提出申請或主張權利者，因法定期間屆滿，不待處分即生法律效果，所申請或主張權利之事項，即不予受理(請參照本基準第 15 章)。例如：依商標法第 20 條第 5 項規定，商標申請案逾第一次申請日後 6 個月；未依商標法第 20 條第 4 項規定於申請日後三個月內檢送國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件等，皆係法定期間；遲誤法定期間者，無法通知補正。

申請人為有關商標之申請及其他程序，不合法定程式經指定期間通知補正屆期未補正者，應不予受理；所稱屆期未補正，指於指定期間內迄未補正或於指定期間內補正仍不齊備者(商施 7)。但遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理(商 8 I)。補正事項不影響申請人權益者，得以電話紀錄提出補正，如：

(1)商品或服務名稱錯字之更正；經發文通知修正，且本局發文中加註「逾期未補正視為同意修正或刪除」等情形。

(2)指定商品/服務名稱有明顯重複，應刪除其一。

(3)指定商品或服務之類別錯置，應刪除或更正為正確類別。

(4)明顯錯別字或文字漏繕之更正。

(5)更正商標名稱。

(6)申請人名稱以外基本資料之更正。

(7)申請書上聲明不專用部分屬顯無疑義事項，不須聲明者。

• 第 9 章 2.1

2.1 商品或服務名稱應具體指明

商品及服務分類之各類別的標題、組群或小類組，係以概括方式表示該類別、組群或小類組所屬商品或服務的可能範圍，若以類別標題、組群或小類組作為指定商品或服務的名稱提出申請者，仍以所指出或得清楚包含的商品或服務為限，非必及於全類、全組群或全小類組的商品或服務。

商品或服務名稱不得填寫「不屬別類之一切商品」或「應屬本類之一切商品」等涵義廣泛之概括性名稱；指定使用的商品或服務名稱應具體指明

• 第 9 章 2.2

2.2 未列入參考資料的商品或服務名稱

市場上的商品或服務種類繁多，且隨著科技發展及社會經濟型態改變而不斷創新，參考資料無法完整納入所有或新興的商品或服務，商標註冊申請案欲指定使用的商品或服務名稱未列於參考資料者，得就實際市場交易時所常用的稱呼加以列舉指定，並檢具實際使用商品型錄或其商品功能、用途、原材料，以及所指定商品已在其他國家獲准註冊等相關資料以供審查。

• 第 9 章 3

3. 商品或服務名稱之補正

申請商標註冊時，申請書上需具體載明指定使用的商品或服務，始能取得申請日(商 19 I、II)。申請書若僅記載「不屬別類之一切商品」或「應屬本類之一切商品」，因無法確認申請註冊商標所要指定使用的商品為何，無法取得申請日，應以申請人補正具體商品或服務名稱之日為申請日，又商品或服務名稱之補正不得逾越原指定範圍。

申請商標及辦理有關商標事項的文件，應用中文(商施 3)。申請商標註冊，所應備具的申請書為申請文件，自應以中文填寫，故申請人指定的商品或服務，若全係以外文提出者，於申請人補正中文名稱後始取得申請日。

1 3. 韓国

(1) 韓国商標法

・第34条

Article 34 (Trademarks Ineligible for Trademark Registration)

(1) Notwithstanding Article 33, none of the following trademarks shall be registered: 1. Any of the following trademarks, which is a national flag of a country, an insignia of an international organization, etc.:

(a) Any trademark identical or similar to the national flag, the national emblem, the colors, medals, decorations or insignias of the Republic of Korea, or seals or signs used for supervision or certification by the Republic of Korea or public institutions;

(b) Any trademark identical or similar to any national flag of a country of the Union to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (hereinafter referred to as the "Paris Convention"), of a member of the World Trade Organization, or of a Contracting Party to the Trademark Law Treaty (hereafter in this paragraph, referred to as "countries of the Union, etc.");

(c) Any trademark identical or similar to the title, abbreviated title, or mark of the Red Cross, the International Olympic Committee, or a renowned international organization: Provided, That where such organization has applied for trademark registration of its title, abbreviated title, or mark, trademark registration may be obtained;

(d) Any trademark identical or similar to coats of arms, flags, medals, decorations or badges of the countries of the Union, etc. designated by the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office after notification by the World Intellectual Property Organization pursuant to Article 6-3 of the Paris Convention, or titles, abbreviated titles, coats of arms, flags, medals, decorations or badges of inter-governmental international organizations which countries of the Union, etc. have joined: Provided, That where an inter-governmental international organization which the countries of the Union, etc. have joined applies for trademark registration of its title, abbreviated title, or mark, trademark registration may be obtained;

(e) Any trademark identical or similar to seals or signs used for supervision or certification by countries of the Union, etc. designated by the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office after notification by the World Intellectual Property Organization pursuant to Article 6-3 of the Paris Convention or their public organizations, which is used for the goods identical or similar to those for which such seals or signs are used;

2. Any trademark which falsely indicates a relationship with a state, race, ethnic group, public organization, religion, or famous deceased person, or which slanders, insults, or is likely to defame any of them;

3. Any trademark identical or similar to a famous mark, which is a mark indicating nonprofit business or public service of a state, public organization, or any of its agencies and a non-profit corporation: Provided, That where such state, etc. has applied for trademark

registration of its mark, trademark registration may be obtained;

4.Any trademark whose meaning, content, etc. conveyed to consumers is likely to harm public order, such as being contrary to moral norms, the prevailing moral sense of ordinary people, where the trademark itself is used or the trademark is used for goods;

5.Any trademark consisting of a mark identical or similar to a medal, certificate of merit or decoration awarded at an exhibition held by, or with the approval of, the Government of the Republic of Korea or at an exhibition held by, or with the approval of, the government of a foreign country: Provided, That where a person who has been awarded at such exhibition uses such mark as part of the trademark for the awarded goods, trademark registration may be obtained;

6.Any trademark containing the name, title, or trade name, portrait, signature, seal, literary name, stage name, pen name of a prominent person, or his or her abbreviated title: Provided, That where the consent of such person has been obtained, trademark registration may be obtained;

7.Any trademark used for goods identical or similar to the designated goods, which is identical or similar to the registered trademark of another person (excluding any registered collective mark with geographical indication) based on first to file;

8.Any trademark used on goods recognized as identical to the designated goods, which is identical or similar to a registered collective mark with geographical indication of another person based on first to file;

9.Any trademark identical or similar to a trademark (excluding a geographical indication) widely recognized by consumers as indicating the goods of another person, which is used on goods identical or similar to the goods of another person;

10.Any trademark identical or similar to a geographical indication of another person widely recognized by consumers as indicating the goods of a specific region, which is used on goods recognized as identical to the goods using such geographical indication;

11.Any trademark likely to cause confusion with goods or business of another person remarkably recognized by consumers or to dilute their distinctiveness or reputation;

12.Any trademark which is likely to mislead consumers about the quality of goods or to deceive consumers;

13.Any trademark identical or similar to a trademark (excluding a geographical indication) recognized as indicating the goods of a specific person by consumers in the Republic of Korea or overseas, which is used for unlawful purposes, such as unjust enrichment or inflicting loss on the specific person;

14.Any trademark identical or similar to a geographical indication recognized as indicating the goods of a specific region by customers in the Republic of Korea or overseas, which is used for unlawful purposes, such as unjust enrichment or inflicting loss on any legitimate users of such geographical indication;

15.Any trademark consisting solely of the three-dimensional shape, color, combination of colors, sound, or smell, which is essential (in cases of services, referring to cases essential for the use and purpose thereof) to secure the function of goods intended to obtain trademark

registration or of the package of such goods;

16. Any trademark intended to be used on wine or distilled beverages, which consists of a geographical indication of the place of production of wine or distilled beverages or contains such geographical indication in a member of the World Trade Organization: Provided, That where a legitimate user of the geographical indication applies for registration of a collective mark with geographical indication under Article 36 (5) by designating the relevant goods as the designated goods, he or she may obtain trademark registration;

17. Any trademark identical or similar to the name of a variety registered pursuant to Article 109 of the Act on the Protection of New Varieties of Plants, which is used for goods identical or similar to the name of such variety;

18. Any trademark identical or similar to a geographical indication of another person registered pursuant to Article 32 of the Agricultural and Fishery Products Quality Control Act, which is used on goods recognized as identical to the goods using such geographical indication;

19. Any trademark which is identical or similar to a geographical indication of another person protected in accordance with a bilateral or multilateral free trade agreement which has come into effect, concluded by the Republic of Korea with a foreign country or foreign countries, or which consists of or contains such geographical indication, used on goods deemed identical to the goods using such geographical indication;

20. Any trademark for the registration of which an applicant applies on goods, which is identical or similar to such trademark, while he or she is aware that another person uses or intends to use the trademark through a contractual relationship, such as partnership or employment, or business transactional relationship, or any other relationship;

21. Any trademark for the registration of which any person who has or had a contractual relationship, such as partnership or employment, business contractual relationship, or any other relationship with a person who holds the right to the trademark registered, which is identical or similar to the trademark registered in a State party to the treaty, applies on goods by designating goods identical or similar to the goods on which the trademark is designated as the designated goods without the consent of the person who holds the right to the trademark.

(2) Paragraph (1) and whether an applicant for trademark registration (hereinafter referred to as "applicant") correspond to another person under the relevant provisions shall be determined based on the time a decision corresponding to any of the following is made (hereinafter referred to as "decision on whether to grant trademark registration"): Provided, That in cases falling under paragraph (1) 11, 13, 14, 20 and 21, whether an applicant corresponds to another person under the relevant provision shall be determined based on the time an application for trademark registration is filed:

1. Decision to reject trademark registration under Article 54;

2. Decision to grant trademark registration under Article 68.

(3) Where a trial to revoke trademark registration is requested because a trademark right holder or a person who uses a trademark of such trademark right holder falls under Article

119 (1) 1 through 3 and 5 through 9, and he or she falls under any of the following after the date such lawsuit is commenced, he or she may obtain trademark registration only where he or she applies for registration of a trademark identical or similar to such trademark (limited to where he or she intends to obtain trademark registration again by designating identical or similar goods (in cases of a collective mark with geographical indication, referring to goods deemed identical) as the designated goods) after three years from the date he or she falls under any of the following:

3. Where trademark rights are extinguished upon expiry;

4. Where a trademark right holder relinquishes trademark rights or abandons some of the designated goods;

5. Where a trial decision to revoke trademark registration is final and conclusive.

(4) Paragraph (1) 8 and 10 shall not apply to homonymous collective marks with a geographical indication.

• 第 36 条

Article 36 (Application for Trademark Registration)

(1) Any person who intends to obtain trademark registration shall submit an application for trademark registration stating the following to the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office:

4. Designated goods and the category of goods prescribed by the Ministerial Decree of Trade, Industry and Energy (hereinafter referred to as "category of goods");

• 第 38 条

Article 38 (One Application for One Trademark)

(1) Any person who intends to file an application for trademark registration shall file an application for each trademark by designating at least one category of goods in accordance with the classification of goods.

(2) Specific goods belonging to the category of goods under paragraph (1) shall be prescribed and announced by the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office.

(3) No classification of any category of goods under paragraph (1) shall be construed as prescribing the range of similarity of goods.

• 第 40 条

Article 40 (Amendment before Decision to Publish Application)

(1) Any applicant may amend items mentioned in an application for trademark registration, designated goods concerning an application for trademark registration, and a trademark to the extent that the substance of the initial application for trademark registration remains unchanged until the following time: <Amended on Feb. 3, 2022>

1. Where a re-examination is requested under Article 55-2: The period for requesting a re-examination;

1-2. Where a decision to publish an application under Article 57 is made: Until the application is published;

(2) Where an amendment made under paragraph (1) falls under any of the following, the substance of the relevant application for trademark registration shall be deemed unchanged:

1. Reduction of the scope of designated goods;
2. Correction of written errors;
3. Clarification of ambiguous statements;

• 第 48 条

Article 48 (Succession to and Divided Transfer of Applications)

(1) No succession to an application for trademark registration shall take effect unless a report on the change of the applicant is filed, except in cases of inheritance and other general succession.

(2) An application for trademark registration may be transferred by dividing such application for each of the designated goods. In such cases, similar designated goods shall be transferred en bloc.

(3) Where an application for trademark registration is inherited or succeeded in general, the successor shall report, without delay, the purpose thereof to the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office.

(4) Where an application for trademark registration is owned jointly, no joint owner shall transfer his or her stake therein without the consent of all other joint owners.

(5) An application for trademark registration transferred after the division thereof pursuant to paragraph (2) shall be deemed filed at the time the first application for trademark registration was filed: Provided, That the foregoing shall not apply where the priority under Article 46 (1) is claimed or special cases exist at the time of filing of the application under Article 47 (1).

(6) Any of the following applications for registration shall not be transferred: Provided, That where such application for registration is transferred together with affairs under the relevant subparagraph, it may be transferred:

1. An application for registration of a business emblem under Article 3 (6);
2. An application for trademark registration under the proviso of Article 34 (1) 1 (c), the proviso of item (d) of the same subparagraph and the proviso of subparagraph 3 of the same paragraph.

(7) No application for collective mark registration shall be transferred: Provided, That where corporations are merged, an application for collective mark registration may be transferred with permission of the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office.

(8) No application for certification mark registration shall be transferred: Provided, That where an application for certification mark registration is transferred together with its business to a person who may obtain a certification mark registration under Article 3 (3) with the relevant certification mark, such application for certification mark registration

may be transferred with the permission of the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office.

・ 第 54 条

Article 54 (Decision to Reject Trademark Registration) Where an application for trademark registration falls under any of the following, an examiner shall decide to reject trademark registration:

1. Where a trademark fails to meet the definitions of a trademark, collective mark, geographical indication, collective mark with geographical indication, certification mark, certification mark with geographical indication, or business emblem under Article 2 (1);
2. Where a trademark is in violation of the treaty;
3. Where a trademark cannot be registered pursuant to Articles 3, 27, 33 through 35, 38 (1), the latter part of Article 48 (2), or Article 48 (4) or (6) through (8);
4. Where a person is not entitled to registration of a collective mark, certification mark and business emblem under Article 3;
5. In cases of an application for registration of a collective mark with geographical indication, where the articles of incorporation of an organization actually do not permit persons to join the organization as its members, such as prohibiting persons from joining the organization in accordance with the articles of incorporation, or impracticable conditions for joining the organization are stipulated in the articles of incorporation;
6. Where all or some of the matters regarding using a collective mark prescribed by Presidential Decree are not stated in the articles of incorporation under Article 36 (3), or all or some of the matters regarding using a certification mark prescribed by Presidential Decree are not stated in the articles of incorporation or the rules under paragraph (4) of that Article;
7. In cases of an application for registration of a certification mark, where the articles of incorporation actually do not permit persons who may use such certification mark to use it, such as prohibiting persons from using it in accordance with the articles of incorporation or the rules without justifiable grounds, or impracticable conditions of use thereof are stipulated in the articles of incorporation or the rules. Article 54 (Decision to Reject Trademark Registration) Where an application for trademark registration falls under any of the following, an examiner shall decide to reject trademark registration. In such cases, where some of designated goods in the application for trademark registration fall under any of the following cases, a decision to reject trademark registration shall be made only for such designated goods: <Amended on Feb. 3, 2022>
8. Where a trademark fails to meet the definitions of a trademark, collective mark, geographical indication, collective mark with geographical indication, certification mark, certification mark with geographical indication, or business emblem under Article 2 (1);
9. Where a trademark is in violation of the treaty;
10. Where a trademark cannot be registered pursuant to Articles 3, 27, 33 through 35, 38 (1), the latter part of Article 48 (2), or Article 48 (4) or (6) through (8);

11. Where a person is not entitled to registration of a collective mark, certification mark and business emblem under Article 3;

12. In cases of an application for registration of a collective mark with geographical indication, where the articles of incorporation of an organization actually do not permit persons to join the organization as its members, such as prohibiting persons from joining the organization in accordance with the articles of incorporation, or impracticable conditions for joining the organization are stipulated in the articles of incorporation;

13. Where all or some of the matters regarding using a collective mark prescribed by Presidential Decree are not stated in the articles of incorporation under Article 36 (3), or all or some of the matters regarding using a certification mark prescribed by Presidential Decree are not stated in the articles of incorporation or the rules under paragraph (4) of that Article;

14. In cases of an application for registration of a certification mark, where the articles of incorporation actually do not permit persons who may use such certification mark to use it, such as prohibiting persons from using it in accordance with the articles of incorporation or the rules without justifiable grounds, or impracticable conditions of use thereof are stipulated in the articles of incorporation or the rules. [Enforcement Date: Feb. 4, 2023]
Article 54

• 第 55 条

Article 55 (Notification of Grounds for Rejection)

(1) An examiner shall pre-notify an applicant of grounds for rejection (referring to grounds provided in any of the subparagraphs of Article 54; hereinafter referred to as "grounds for rejection") in any of the following cases. In such cases, the applicant may submit a written opinion about grounds for rejection within a period prescribed by Ministerial Decree of Trade, Industry and Energy: <Amended on Oct. 19, 2021>

1. Where the examiner intends to decide to reject trademark registration under Article 54;

2. Where the examiner intends to decide to reject trademark registration on the grounds for rejection that have already been notified before a decision to grant trademark registration revoked upon ex officio re-examination prescribed in Article 68-2 (1).

(2) Where an examiner notifies an applicant of grounds for rejection pursuant to paragraph (1), he or she shall specify the grounds and basis for rejection of each of the designated goods.

• 第 60 条

Article 60 (Formal Objections)

(1) Any person may file a formal objection with the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office on the grounds that such application falls under any of the following within two months from the date of publication of the application:

1. The application constitutes grounds for rejection of a decision to reject trademark registration under Article 54;

2. The application constitutes grounds for rejection of a decision to reject additional

registration under Article 87 (1).

(2) Any person who intends to file a formal objection pursuant to paragraph (1) shall submit a formal objection stating the following to the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office along with necessary evidence:

3. Name and address of the applicant (in cases of a corporation, referring to its name and the seat of its place of business);

4. Where there is an agent of an applicant, the name and address or the seat of the place of business of such agent (where an agent is a patent corporation or patent corporation (with limited liability), referring to its name, the seat of its place of business, and the name of a patent attorney designated);

5. An application subject to formal objection;

6. Matters against which a formal objection is filed;

7. Grounds for filing a formal objection and citation of necessary evidence.

• 第 87 条

Article 87 (Decision to Reject Registration of Additional Designated Goods and Notification of Grounds for Rejection)

(1) Where an application for registration of additional designated goods falls under any of the following, an examiner shall decide to reject registration of such additional designated goods:

1. Where such application falls under any of the subparagraphs of Article 54;

2. Where an applicant for registration of additional designated goods is not the relevant trademark right holder or the relevant applicant thereof;

3. Where trademark rights of the registered trademark or an application for trademark registration fall(s) under any of the following:

(a) Extinguishment of trademark rights;

(b) Abandonment, withdrawal or invalidation of an application for trademark registration;

(c) Final and conclusive decision to reject trademark registration under Article 54 in relation to an application for trademark registration.

(2) An examiner shall notify an applicant of grounds for rejection in any of the following cases. In such cases, the applicant may submit a written opinion on the grounds for rejection within a period prescribed by Ministerial Decree of Trade, Industry and Energy: <Amended on Oct. 19, 2021>

4. Where the examiner intends to decide to reject registration of additional designated goods under paragraph (1);

5. Where the examiner intends to decide to reject registration of additional designated goods on the grounds for rejection that have already been notified before a decision to grant registration of additional designated goods revoked upon ex officio re-examination prescribed in Article 68-2 (1) applied mutatis mutandis pursuant to Article 88 (2).

(3) An applicant who fails to submit a written opinion within a period under the latter part

of paragraph (2) may request an examiner to proceed with procedures for registration of additional designated goods within two months from the expiration date of such period; and may submit a written opinion about grounds for rejection within the period. Article 87 (Decision to Reject Registration of Additional Designated Goods and Notification of Grounds for Rejection)

(1) Where an application for registration of additional designated goods falls under any of the following, an examiner shall decide to reject registration of such additional designated goods. In such cases, where some of designated goods in the application for registration of additional designated goods fall under any of the following, a decision to reject registration of additional designated goods shall be made only for such designated goods: <Amended on Feb. 3, 2022>

6. Where such application falls under any of the subparagraphs of Article 54;

7. Where an applicant for registration of additional designated goods is not the relevant trademark right holder or the relevant applicant thereof;

8. Where trademark rights of the registered trademark or an application for trademark registration fall(s) under any of the following:

(a) Extinguishment of trademark rights;

(b) Abandonment, withdrawal or invalidation of an application for trademark registration;

(c) Final and conclusive decision to reject trademark registration under Article 54 in relation to an application for trademark registration.

(2) An examiner shall notify an applicant of grounds for rejection in any of the following cases. In such cases, the applicant may submit a written opinion on the grounds for rejection within a period prescribed by Ministerial Decree of Trade, Industry and Energy: <Amended on Oct. 19, 2021>

9. Where the examiner intends to decide to reject registration of additional designated goods under paragraph (1);

10. Where the examiner intends to decide to reject registration of additional designated goods on the grounds for rejection that have already been notified before a decision to grant registration of additional designated goods revoked upon ex officio re-examination prescribed in Article 68-2 (1) applicable mutatis mutandis in Article 88 (2).

(3) An applicant who fails to submit a written opinion within a period under the latter part of paragraph (2) may request an examiner to proceed with procedures for registration of additional designated goods within two months from the expiration date of such period; and may submit a written opinion about grounds for rejection within the period.

(4) Where an examiner notifies an applicant of grounds for rejection pursuant to paragraph (2), he or she shall specify the grounds and basis for rejection for each designated goods. <Added on Feb. 3, 2022> [Enforcement Date: Feb. 4, 2023] Article 87

• 第 89 条

Article 89 (Effect of Trademark Rights) A trademark right holder shall hold the exclusive right to use the registered trademark in relation to designated goods: Provided, That the

foregoing shall not apply to the extent that a person has the exclusive right to use the registered trademark pursuant to Article 95 (3) when the exclusive right to use has been established on the trademark rights.

・ 第 107 条

Article 107 (Right to Seek Injunction against Infringement)

(1) A trademark right holder or an exclusive licensee may seek an injunction requesting the prohibition or prevention of infringement against a person who infringes or is likely to infringe on his or her right.

(2) Where a trademark right holder or an exclusive licensee makes a request under paragraph (1), he or she may request the destruction of infringing goods, the removal of facilities provided for infringement, or other necessary measures.

(3) Where a lawsuit requesting the prohibition or prevention of infringement under paragraph (1) is brought, the court may provisionally order an injunction on infringement, confiscation of goods, etc. used for infringement, or other necessary measures at the request of the plaintiff or complainant (limited to where a case is prosecuted pursuant to this Act). In such cases, the court may require the plaintiff or complainant to provide security.

・ 第 109 条～第 111 条

Article 109 (Claim for Damages) A trademark right holder or an exclusive licensee may claim damages he or she has incurred against a person who has willfully or negligently infringed his or her trademark rights or exclusive license. Article 110 (Estimation of Damages)

(1) Where a claim for damage is filed pursuant to Article 109, when a person who infringed upon the right transferred the products that constituted the infringement to a third party, the aggregate of the following amounts may be determined as the amount of loss that a trademark right holder or exclusive licensee has sustained: <Amended on Dec. 22, 2020>

1. The amount calculated by multiplying the quantity not exceeding the quantity of products that the trademark right holder or exclusive licensee could have produced, minus the quantity of products actually sold among the quantity of the transferred products (the quantity calculated by subtracting the quantity of products that the trademark right holder or exclusive licensee could not sell due to any cause or event, other than the infringement, from the quantity of the transferred products, if such cause or event, in addition to the infringement, prevented the trademark right holder or exclusive licensee from selling the products) by the profit per unit of the products that the trademark right holder or the exclusive licensee could have sold if not for the infringement;

2. The amount that he or she can reasonably receive for use of the trademark eligible for trademark registration (the quantity calculated by subtracting the relevant quantity, if it is not recognized that the trademark right holder or exclusive licensee was able to establish

an exclusive license, a non-exclusive license as to the trademark right of the trademark right holder or to grant a non-exclusive license as to the exclusive license of the exclusive licensee), where there is any quantity exceeding the quantity of products that the trademark right holder or exclusive licensee could have produced, minus the quantity of products actually sold among the quantity of the transferred products or quantity of products that the trademark right holder or exclusive licensee could not sold due to any cause or event, other than the infringement.

(2) Deleted. <Dec. 22, 2020>

(3) Where a person who has committed infringement gains profits attributable to the infringement when a trademark right holder or an exclusive licensee claims damages under Article 109, such profits shall be estimated as the amount of damages the trademark right holder or the exclusive licensee has incurred.

(4) Where a trademark right holder or an exclusive licensee claims damages under Article 109, he or she may claims damages by estimating an amount equivalent to that he or she can reasonably receive from the use of the registered trademark as the amount of damages he or she has incurred. <Amended on Oct. 20, 2020>

(5) Notwithstanding paragraph (4), where an amount of damages exceeds an amount prescribed in the same paragraph, a trademark right holder or an exclusive licensee may also claim damages on the excess amount. In such cases, where the person has not infringed on a trademark right or an exclusive license willfully or by gross negligence, the court may take such fact into consideration when calculating the amount of damages.

(6) Where the court recognizes that a trademark right holder or an exclusive licensee has incurred damages in a lawsuit regarding the infringement on a trademark right or exclusive license, but it is difficult for the court to verify the facts necessary to prove the amount of such damages in the nature of the truth, notwithstanding paragraphs (1) through (5), the court may recognize a reasonable amount of damages on the basis of the meaning of all pleadings and the result of the examination of evidence.

(7) The court may determine the amount of damages within the scope not exceeding three times the amount recognized as damage under paragraphs (1) through (6) to be paid by a person who has intentionally infringed on a trademark identical or similar to the registered trademark of a trademark right holder or an exclusive licensee by using the trademark on goods identical or similar to the designated goods, notwithstanding Article 109. <Added on Oct. 20, 2020>

(8) In determining the amount of damages under paragraph (7), the court shall take the following matters into consideration: <Added on Oct. 20, 2020>

3. The degree of dilution to the distinctiveness or reputation of the relevant trademark due to the infringement;

4. Whether the infringement has been willful or the level of awareness of the risk of causing damage;

5. The severity of the damage inflicted upon a trademark right holder or an exclusive licensee by the infringement;

6. The economic benefits obtained by the infringer through the infringement;
 7. The period, the number, etc. of the infringement;
 8. The fines imposed for the infringement;
 9. The financial status of the infringer;
 10. The relative degree of efforts made by the infringer to redress damage. Article 111 (Claim for Legal Damages)
- (1) A trademark right holder or an exclusive licensee may claim compensation for a reasonable amount to the extent not exceeding 100 million won (300 million won in the case of willful infringement), in lieu of claiming damages under Article 109 against a person who has willfully or negligently infringed his or her trademark right or exclusive license by using a trademark identical or similar to the registered trademark he or she uses on goods identical or similar to the designated goods. In such cases, the court may recognize a reasonable amount of damages in consideration of the meaning of all pleadings and the result of the examination of evidence. <Amended on Oct. 20, 2020>
- (2) A trademark right holder or an exclusive licensee who has filed a claim for damages against infringement corresponding to the former part of paragraph (1) pursuant to Article 109 may change such claim into the claim under paragraph (1) until the court closes pleadings.

• 第 113 条

Article 113 (Recovery of Reputation of Trademark Right Holders) The court may order a person who has damaged business reputation of a trademark right holder or an exclusive licensee by willfully or negligently infringing the trademark rights or the exclusive license to pay damages at the request of the trademark right holder or the exclusive licensee, or order the person to take measures necessary to reinstate the business reputation of the trademark right holder or the exclusive licensee along with compensation for damages.

• 第 117 条

Article 117 (Trial to Invalidate Trademark Registration)

(1) Where trademark registration or registration of additional designated goods falls under any of the following, an interested party or an examiner may request a trial to invalidate such trademark registration. In such cases, where at least two designated goods bearing the registered trademark exist, he or she may request a trial to invalidate the relevant trademark registration for each of the designated goods:

1. Where trademark registration or registration of additional designated goods violates Articles 3, 27, 33 through 35, the latter part of Article 48 (2), Article 48 (4) and (6) through (8), and subparagraphs 1, 2 and 4 through 7 of Article 54;
2. Where trademark registration or registration of additional designated goods is obtained by a person who fails to succeed to the right arising from an application for such trademark registration;
3. Where registration of additional designated goods violates Article 87 (1) 3;

4. Where trademark registration or registration of additional designated goods violates the treaty;
 5. Where a trademark right holder becomes ineligible to enjoy the trademark rights pursuant to Article 27 after the trademark is registered or such registered trademark violates the treaty;
 6. Where a registered trademark falls under Article 33 (1) after the trademark is registered (excluding cases falling under paragraph (2) of that Article);
 7. Where a geographical indication which constitutes a registered collective mark is no longer protected or used in the country of origin after the collective mark with geographical indication is registered pursuant to Article 82.
- (2) A trial to invalidate a trademark under paragraph (1) may be requested even after the trademark rights are extinguished.
- (3) Where a trial decision to invalidate trademark registration becomes final and conclusive, such trademark rights shall be deemed never to have existed: Provided, That where the trial decision to invalidate the trademark registration becomes final and conclusive pursuant to paragraph (1) 5 through 7, the trademark rights shall be deemed not to have existed from the time the registered trademark falls under the same subparagraph.
- (4) Where the proviso of paragraph (3) is applied, if it is impossible to specify the time a registered trademark falls under paragraph (1) 5 through 7, the relevant trademark rights shall be deemed to have not existed from the time a trial to invalidate trademark registration under paragraph (1) is requested and the content of the trial is officially announced on the original register.
- (5) Where a trial to invalidate trademark registration under paragraph (1) is requested, the presiding judge shall notify the exclusive licensee of the relevant trademark rights and other persons who have registered rights to the trademark of the purpose thereof.

(2) 韩国不正当竞争防止法

・第2条

Article 2 (Definitions) The terms used in this Act are defined as follows: <Amended on Dec. 2, 2011; Jul. 30, 2013; Jan. 28, 2015; Apr. 17, 2018; Jan. 8, 2019; Dec. 7, 2021>

1. The term "act of unfair competition" means any of the following acts:

- (a) An act of causing confusion with another person's goods by using marks identical or similar to, another person's name, trade name, trademark, or container or package of goods, or any other mark indicating another person's goods, which are widely recognized in the Republic of Korea; or by selling, distributing, importing, or exporting goods bearing such marks;
- (b) An act of causing confusion with another person's commercial facilities or activities by using marks identical or similar to, another person's name, trade name, or emblem, or any other mark indicating another person's business (including methods of selling products and

offering services or overall appearance of a business place such as signs, exterior, and interior decorations), which are widely recognized in the Republic of Korea;

(c) In addition to the act of causing confusion prescribed in item (a) or (b); an act of doing damage to distinctiveness or reputation attached to another person's mark by using the mark identical or similar to, another person's name, trade name, trademark, or container or package of goods, or any other mark indicating another person's goods or business (with respect to marks indicating another person's business, including methods of selling products and offering services or overall appearance of a business place such as signs, exterior, and interior decorations), which is widely recognized in the Republic of Korea; or by selling, distributing, importing, or exporting goods bearing such marks; without good cause prescribed by Presidential Decree, such as the purpose of noncommercial use;

(d) An act of causing confusion about the place of origin by making false marks of the place of origin on goods, or on trade documents or in communications by means of advertisements of the goods or in a manner that makes the public aware of the marks; or by selling, distributing, importing, or exporting goods bearing such marks;

(e) An act of making a mark that would mislead the public into believing that goods are produced, manufactured, or processed at places, other than the actual places of production, manufacture, or processing, on goods, or on trade documents or in communications by means of advertisements of the goods or in a manner that makes the public aware of the mark; or selling, distributing, importing, or exporting goods bearing such mark;

(f) An act of falsely assuming another person's goods or an act of advertising any goods or making a mark in any manner of leading the public to misunderstand their quality, content, manufacturing process, usage, or quantity, in the goods or advertisement thereof, or selling, distributing, importing, or exporting goods using such method or mark;

(g) An act of using a trademark, without good cause, on goods identical or similar to the designated goods of the trademark, or an act of selling, distributing, exporting, or importing goods with such trademark, by an agent or a representative of the owner of the trademark that is identical or similar to a trademark registered in any of the following countries or by a person who was an agent or a representative within one year of the date of such act:

(i) Any party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (hereinafter referred to as the "Paris Convention");

(ii) Any member state of the World Trade Organization;

(iii) Any contracting state of the Trademark Law Treaty;

(h) An act of registering, holding, transferring, or using a domain name identical or similar to, another person's name, trade name, or trademark, or any other mark, which is widely recognized in the Republic of Korea, by a person who does not have a legitimate title for any of the following purposes:

(i) The purpose of selling or lending a mark, including a trademark, to a person who has a legitimate title concerning the mark or a third party;

(ii) The purpose of preventing a person who has a legitimate title from registering or using a domain name;

(iii) Other purpose of obtaining any commercial profits;

(i) An act of transferring or lending goods whose shape has been copied (referring to the form, image, color, gloss, or any combination thereof, including the shape of any prototype and the shape in goods brochure; hereinafter the same shall apply) from the goods manufactured by any other person; exhibiting such goods for transfer or lending; or importing or exporting such goods: Provided, That either of the following acts shall be excluded herefrom:

(i) An act of transferring or lending goods whose shape has been manufactured by counterfeiting the shape of the other goods for which three years have elapsed from the date the shape of the other goods, including the production of the prototype, was completed; exhibiting such goods for transfer or lending; or importing or exporting such goods;

(ii) An act of transferring or lending goods whose shape has been manufactured by counterfeiting the common shape of goods that are identical to the goods manufactured by any other person (where the goods of the same kind are nonexistent, referring to other goods whose function or utility is identical or similar to the relevant goods); exhibiting such goods for transfer or lending; or importing or exporting such goods;

(j) An act of unfairly using information which includes another person's technical or business ideas with economic value in the process of negotiating or conducting transactions such as a business proposal, auction, and public offering for his or her business interests or the business interests of a third party in violation of the purpose of the provision or an act of providing such information to another person so that he or she can take advantage of it: Provided, That this shall not apply if the person provided with such ideas is already knowledgeable about them or such ideas are well known in the relevant industry;

(k) An act of unfairly using data (referring to technical or business information that is provided to a specific person or a large number of specific persons for business, a substantial amount of which has been accumulated and managed by electronic means, and which is not managed as a secret, among the data defined in subparagraph 1 of Article 2 of the Framework Act on Promotion of Data Industry and Data Utilization; hereinafter the same shall apply), which falls under any of the following:

(i) An act of acquiring data by theft, deception, illegal access, or other improper means, or using or disclosing the acquired data by a person who does not have authorized access to the data;

(ii) An act of using or disclosing, or providing data to a third party by a person authorized to access the data under a contractual relationship, etc. with the owner of such data to obtain improper benefits or to cause damage to the owner of the data;

(iii) An act of acquiring data, or using or disclosing the acquired data with knowledge of the fact that any of the acts prescribed in subitem (i) or (ii) has occurred;

(iv) An act of providing, importing, exporting, manufacturing, transferring, lending, transmitting, or exhibiting for transfer or lending, without legitimate authority, technologies, services, devices, or parts of such devices whose main purpose is to evade, remove, or alter (hereinafter referred to as "circumvention") technological protection

measures applied to protect data: Provided, That the same shall not apply where devices or parts of such devices that are designed to circumvent technological protection measures are manufactured for research into and development of such measures;

(l) An act of infringing on another person's economic interests by using mark that can distinguish the individual's identity, such as name, portrait, voice, or signature, which is widely recognized in the Republic of Korea and has economic value, for one's own business without permission, in a manner contrary to fair commercial practices or competition order;

(m) Any other acts of infringing on other persons' economic interests by using the outcomes, etc. achieved by them through substantial investment or efforts, for one's own business without permission, in a manner contrary to fair commercial practices or competition order;

2. The term "trade secret" means information, including a production method, sale method, useful technical or business information for business activities, which is not known publicly, is managed as a secret, and has independent economic value;

3. The term "infringement of trade secrets" means any of the following acts:

(a) An act of acquiring trade secrets by theft, deception, coercion, or other improper means (hereinafter referred to as "act of improper acquisition"), or subsequently using or disclosing the trade secrets improperly acquired (including informing any specific person of the trade secret while under a duty to maintain secrecy; hereinafter the same shall apply);

(b) An act of acquiring trade secrets or using or disclosing the trade secrets improperly acquired, with knowledge of the fact that an act of improper acquisition of the trade secrets has occurred or without such knowledge due to gross negligence;

(c) An act of using or disclosing trade secrets after acquiring them, with knowledge of the fact that an act of improper acquisition of the trade secrets has occurred or without such knowledge due to gross negligence;

(d) An act of using or disclosing trade secrets to obtain improper benefits or to cause damage to the owner of the trade secrets while under a contractual or other duty to maintain secrecy of the trade secrets;

(e) An act of acquiring trade secrets, or using or disclosing them with the knowledge of the fact that they have been disclosed in the manner prescribed in item (d) or that such disclosure has been involved, or without such knowledge due to gross negligence;

(f) An act of using or disclosing trade secrets after acquiring them, with the knowledge of the fact that they have been disclosed in a manner prescribed in item (d) or that such disclosure has been involved, or without such knowledge due to gross negligence;

4. The term "domain name" means a number, a letter, or a sign, or any combination thereof, which constitutes an Internet address composed of numbers. [This Article Wholly Amended on Dec. 21, 2007] Article 2-2 (Establishment of Basic Plans) (1) To prevent unfair competition and protect trade secrets (hereinafter referred to as "unfair competition prevention, etc."), the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office shall establish a basic plan for the prevention of unfair competition, etc. (hereinafter referred to as "basic plan") every five years in consultation with the heads of the relevant central administrative agencies.

(2) A basic plan shall include the following matters:

5. Basic objectives and directions for unfair competition prevention, etc.;

6. Analysis and evaluation of the previous basic plans for unfair competition prevention, etc.;

7. Changes in and prospects for domestic and overseas conditions related to unfair competition prevention, etc.;

8. Current status of and response to disputes arising in connection with unfair competition prevention, etc.;

9. Improvement of systems and statutes or regulations related to unfair competition prevention, etc.;

10. Matters relating to cooperation among the State, local governments, and the private sector in unfair competition prevention, etc.;

11. International cooperation related to unfair competition prevention, etc.;

12. Other matters necessary for unfair competition prevention, etc.

(3) Where deemed necessary to establish a basic plan, the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office may request the heads of relevant central administrative agencies to provide necessary materials. In such cases, the heads of the relevant central administrative agencies in receipt of such request shall comply therewith, unless there is a compelling reason not to do so.

(4) The Commissioner of the Korean Intellectual Property Office shall notify a basic plan to the heads of relevant central administrative agencies and the Special Metropolitan City Mayor, a Metropolitan City Mayor, a Special Self-Governing City Mayor, a Do Governor, or a Special Self-Governing Province Governor (hereinafter referred to as "Mayor/Do Governor"). [This Article Newly Inserted on Oct. 20, 2020]

[Previous Article 2-2 moved to Article 2-5 <Oct. 20, 2020>] Article 2-3 (Establishment of Action Plans) (1) The Commissioner of the Korean Intellectual Property Office shall establish and implement a detailed plan to fulfill a basic plan (hereinafter referred to as "action plan") every year.

(2) Where necessary to establish and implement an action plan, the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office may request cooperation from the heads of relevant institutions, such as State agencies, local governments, public institutions under the Act on the Management of Public Institutions, or special corporations established under other statutes. [This Article Newly Inserted on Oct. 20, 2020] Article 2-4 (Fact-Finding Surveys)

(1) The Commissioner of the Korean Intellectual Property Office shall conduct a fact-finding survey each year to obtain basic data for establishing and implementing a basic plan and action plan: Provided, That a fact-finding survey may be conducted occasionally, where deemed necessary by the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office.

(2) The Commissioner of the Korean Intellectual Property Office may request the head of any public research institute defined in the Technology Transfer and Commercialization Promotion Act to submit data necessary for conducting fact-finding surveys under paragraph (1). In such cases, the head of the institute requested to submit data shall

cooperate therein, unless there is a compelling reason not to do so as prescribed by Presidential Decree, such as the maintenance of corporate business or trade secrets.

(3) The specific scope, etc. of preparing data in conducting fact-finding surveys under paragraph (1) shall be prescribed by Presidential Decree. [This Article Newly Inserted on Oct. 20, 2020] Article 2-5 (Business for Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection) For the prevention of acts of unfair competition and protection of trade secrets, the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office may engage in activities to lay a foundation therefor such as research, education, and public relations, establishment and operation of an information management system for the prevention of unfair competition, and other business prescribed by Presidential Decree. <Amended on Oct. 20, 2020> [This Article Newly Inserted on Mar. 25, 2009]
[Moved from Article 2-2 <Oct. 20, 2020>]

• 第 4 条

Article 4 (Right to Request Prohibition of Acts of Unfair Competition) (1) A person whose business interest is injured or threatened by an act of unfair competition or a violation of Article 3-2 (1) or (2) may file a request, with the court, for prohibition or prevention against any person who conducts or intends to conduct an act of unfair competition or a violation of Article 3-2 (1) or (2). <Amended on Jun. 30, 2011>

(2) When a person files a request under paragraph (1), he or she may also request the following measures: <Amended on Jun. 30, 2011>

1. Destruction of the goods that promote an act of unfair competition or a violation of Article 3-2 (1) or (2);
2. Removal of the facilities used during an act of unfair competition or a violation of Article 3-2 (1) or (2);
3. Cancellation of registration of the domain name which is the object of an act of unfair competition or a violation of Article 3-2 (1) or (2);
4. Any other measures necessary to prohibit or prevent an act of unfair competition or a violation of Article 3-2 (1) or (2). [This Article Wholly Amended on Dec. 21, 2007] [Title Amended on Jun. 30, 2011]

• 第 5 条

Article 5 (Liability for Compensation of Damage from Acts of Unfair Competition) A person who causes damage to another person's business interest by intentionally or negligently engaging in an act of unfair competition or an act of violation of Article 3-2 (1) or (2) (only referring to an act of unfair competition committed intentionally in the case of subparagraph 1 (c) of Article 2) shall be liable for compensation of damage. <Amended on Jun. 30, 2011> [This Article Wholly Amended on Dec. 21, 2007] [Title Amended on Jun. 30, 2011]

• 第 6 条

Article 6 (Restoration of Reputation Damaged by Acts of Unfair Competition) The court may

order a person who has damaged the business reputation of another person by intentionally or negligently engaging in an act of unfair competition or an act of violation of Article 3-2 (1) or (2) (only referring to an act of unfair competition committed intentionally in the case of subparagraph 1 (c) of Article 2) to take a measure necessary for restoring the business reputation in addition to or in lieu of compensation for damage prescribed in Article 5, upon receipt of a claim from a person whose business interest is infringed by the act of unfair competition or the act of violation of Article 3-2 (1) or (2). [This Article Wholly Amended on Dec. 21, 2007] [Title Amended on Jun. 30, 2011]

(3) 商標法施行規則

• 第 50 条第 2 項 제 50 조(상표등록거절결정 및 거절이유에 대한 의견서 제출)

② 법 제 55 조제 1 항 후단에서 “총리령으로 정하는 기간”이란 2 개월 이내에서 심사관이 정하는 기간을 말한다. <개정 2025. 10. 1.>

(4) 商標審査基準

• 第 2 部第 4 章 1.1.1

1.1.1 지정상품은 「상품고시」에 나와 있는 상품 명칭(이하 『정식상품명칭』이라 한다)을 기재하는 것이 원칙이지만, 출원인이 새로운 상품 명칭(이하 『비정식상품명칭』이라 한다)도 자유로이 기재할 수 있다. 다만, 비정식상품은 실거래사회에서 독립적인 상거래의 대상이 되고 있어야 하고, 그 명칭은 구체적으로 특정할 수 있을 정도로 명확히 기재하여야 한다.

• 第 2 部第 4 章 1.1.2

1.1.2 출원인은 최초 출원서에 기재된 지정상품을 자진하여 보정할 수 있으나, 보정을 통하여 지정상품을 삭제하거나 구체화할 수는 있어도 새로운 지정상품을 추가하거나 그 범위를 확대할 수는 없다. 여러 번 보정을 하는 경우 요지변경 판단기준은 최초의 출원서에 기재된 지정상품을 기준으로 한다.

• 第 2 部第 4 章 2.1.2

2.1.2 지정상품의 명칭을 「상품고시」에 규정된 정식상품명칭이 아닌 비정식 상품명칭으로 기재한 경우 심사관이 실거래사회에서 해당 상품이 현실적으로 존재하고, 1 개의 상품류 및 1 개 또는 분류체계상 인정 가능한 복수의 유사군코드에 해당된다고 판단할 경우에는 이를 인정할 수 있다. 다만, 심사관이 비정식상품의 기능·용도 등 속성과 생산·유통 등 거래실태를 알 수 없는 경우에는 법 제 38 조제 1 항에 따라 거절이유를 통지하여 출원인으로부터 지정상품에 관한 설명자료를 제출받아 그 인정 여부를 판단하여야 한다.

• 第 3 部第 2 章 1.2.1

1.2.1 『지정상품 범위의 감축』이란 최초출원의 지정상품 일부를 삭제하거나

한정하는경우를 말하며, 지정상품을 그 범위 내에서 세분화하는 것도 요지변경으로 보지 아니한다.

• 第5部第9章

제 9 장 주지상표와 동일·유사한 상표 관련 법령 및 취지, 【상표법】, <제 34 조 제 1 항 제 9 호>, 9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표, 【제도의 취지】, "법 제 34 조 제 1 항 제 9 호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(이하 “주지상표”라 한다)와 동일 또는 유사한 표장을 동일 또는 유사한 상품에 등록받아 사용할 경우 수요자로 하여금 상품출처의 오인혼동을 일으키게 할 염려가 있어 이를 예방하고, 나아가 그 주지상표 사용자의 이익을 보호하려는데 그 취지가 있다. 따라서 본호는 선출원주의의 예외이자 사용주의 요소를 가진 규정이라고 할 수 있다."

1. 적용요건 1.1 ‘타인의 상품을 표시하는 상표’일 것 1.1.1 주지상표의 주체는 구체적으로 누구인지 명확히 밝혀질 필요는 없으며 대체로 누군가 타인의 상표라는 사실이 당해 상품의 거래자 및 수요자에게 널리 인식되어 있는 상표의 주체이면 족하다고 본다. 1.1.2 본호는 주지상표권자와 출원인이 다른 경우에 적용하며, 출원인이 주지상표권자의 승락을 받아 출원한 경우에도 적용한다. 1.1.3 상표를 사용하는 자가 그 사용을 시작하기 전에 타인이 먼저 사용하는 상표라는 것을 알고서도 계속 사용하여 널리 인식된 상표로 만들어 놓은 경우 이는 주지상표로 보지 아니한다.

2. 판단시 유의사항

2.1 심사관은 법 제 49 조에서 규정한 정보제공절차에 따라 제출된 정보 및 증거뿐만 아니라 직권으로 인터넷 검색 등을 통해 출원상표가 본호에 해당하는지 여부를 조사하여 그 결과를 근거로 거절이유통지를 할 수 있다. 이 경우 거절이유통지서(거절결정을 하는 경우에는 거절결정서)에 주지상표인지 여부를 판단하는데 활용한 근거자료 및 출처를 기재하여 통지하여야 한다. 2.2 주지상표인지 여부는 상표의 사용방법, 사용기간, 사용지역, 매출 및 시장점유율, 광고선전 실적, 라이선스, 이전에 유명상표임을 인정한 사례, 소비자의 인지도 등을 종합적으로 고려하여 판단하도록 한다. 2.2.1 사용방법은 반드시 상품에 직접 사용하지 않더라도 신문, 잡지, 라디오, TV, 인터넷, 박람회 등을 통하여 광고한 결과 수요자들에게 타인의 상품을 표시하는 것으로 널리 인식되어 있으면 족하다고 본다.

2.2.2 사용기간이 길면 소비자에게 상표를 인식시킬 수 있는 기간이 길어지기 때문에 주지성이 높은 것으로 볼 수 있다. 다만, 사용기간을 획일적으로 정해놓을 수는 없고 광고선전을 통하여 단기간에 주지성을 획득할 수 있다는 점도 고려하여 판단하도록 한다.

2.2.3 사용지역이 넓을수록 그 상표를 인지하는 사람이 늘어날 것이므로 주지성이 높은 것으로 볼 수 있다. 다만, 전국적으로 알려진 경우가 아니라도 일정 지역에서 주로 거래되거나, 일정 지역을 기반으로 영업활동을 영위함으로써 그 지역에서 널리 알려지게 된 경우도 주지성이 있는 것으로 볼 수 있다.

2.2.4 매출액 및 시장점유율이 높을수록 당해 상표를 사용한 상품을 구매한 수요자가 많기

때문에 주지성이 높은 것으로 볼 수 있다. 다만, 상품의 가격에 따라 매출액이나 시장점유율이 달라질 수 있으므로 단순 매출액 및 시장점유율뿐만 아니라 매출건수도 같이 고려하도록 한다.

2.2.5 광고선전 실적이 많을수록 더 넓은 범위의 소비자들이 당해 상표를 접하고 기억할 수 있으므로 광고선전 실적은 주지성을 판단하는데 있어서 중요한 요소로 작용할 수 있다. 특히 오늘날 다양한 매체의 발달로 광고선전이 폭넓게 이루어지고 있다는 점을 감안하여 그 비중을 높여 주지성을 판단하도록 한다. 2.2.6 라이선스가 많다는 것은 상표의 사용허가를 받으려는 사람이 많다는 것이고, 이는 곧 소비자들의 수요가 많다는 것을 의미하기 때문에 라이선스 실적이 많을수록 주지성이 높은 것으로 볼 수 있다.

2.2.7 기존에 당해 상표가 유명하다고 인정된 선례가 있으면 주지상표로 인정하는데 중요한 근거가 될 수 있다. 특허심판원의 심결, 법원의 판례, 공신력 있는 기관에서 발표하는 브랜드가치 순위, 지식재산처에서 발행하는 「주로 도용되는 상표자료집」 등 다양한 자료를 참고하여 주지상표인지 여부를 판단하도록 한다.

2.2.8 주지상표인지 여부의 판단은 결국 소비자가 당해 상표를 어느정도 인식하고 있느냐를 결정하는 문제이기 때문에 소비자의 인식도는 가장 확실한 증거가 될 수 있다. 객관적인 설문조사 자료나 연구결과가 있으면 적극 활용하여 주지성을 판단하도록 한다.

2.3 2 개의 주지상표가 병존하는 경우에는 선의로 주지상표가 된 것이든, 악의로 주지상표가 된 것이든 불문하고 어느 것도 등록을 인정하지 아니한다. 2.4 본호 해당 여부에 관한 입증 방법은 사용에 의한 식별력 규정의 입증방법을 준용하되, 거래형태가 특수한 상품(예 : 의료용품)은 해당 상품의 거래실정을 충분히 고려하여야 한다.

3. 다른 조문과의 관계 본호는 주로 미등록 주지상표에 적용하고 선등록된 주지상표에는 법 제 34 조제 1 항제 7 호를 적용한다.

4. 판단시점 본호에의 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

• 第5部第11章

제 11 장 저명상표와 혼동을 일으키거나 저명상표를 희석화할 염려가 있는 상표 관련 법령 및 취지, 【상표법】, <제 34 조 제 1 항 제 11 호>, 11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표, 【제도의 취지】, "법 제 34 조제 1 항제 11 호(이하 이 장에서 “본호”라 한다) 전단은 전통적인 혼동이론을 법제화한 것으로, 당해 상표에 관한 거래자 및 수요자뿐만 아니라 이종상품이나 이종영업에 걸친 일반수요자 대부분에까지 알려진 상표(이하 “저명상표”라 한다)와 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표의 등록을 배제하여 출처의 오인·혼동으로부터 수요자를 보호하기 위한 공익적 성격이 강한 규정이고, 후단은 희석화 이론을 법제화한 것으로 수요자의 출처의 오인·혼동 우려는 없다고 하더라도, 저명상표의 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우 등록을 불허함으로써 상표에 화체된 재산적 가치를 보호하기 위한 사익적 성격이 강한 규정이다."

1. 적용요건 1.1 인용상표가 ‘수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나

영업'을 나타내는 것일 것(저명상표) 1.1.1 『수요자』라 함은 최종소비자는 물론 중간 수요자 즉, 제품의 생산을 위한 원료, 기계, 부품 등 중간재의 소비자나, 판매를 위하여 그 상품을 구입하는 도매상 또는 소매상을 포함한다. 1.1.2 『현저하게 인식되어 있다』라 함은 당해 상품이나 영업에 관한 거래자 및 수요자뿐만 아니라 이중상품이나 이중영업에 걸친 일반수요자 대부분에까지 알려져 있는 것을 말한다. 1.1.3 저명한 상품이나 영업의 주체인 「타인」은 주지상표와 마찬가지로 특정출처로서의 인식을 말하지만, 저명상표권자가 구체적으로 누구인지까지 알려질 필요는 없고 익명의 존재로서 추상적인 출처로 알려져 있으면 족하다. 1.1.4 저명한 상품이나 영업의 주체인 「타인」이 이러한 상품이나 서비스를 실제로 생산 또는 제공하지 않더라도 사회통념상 생산 또는 제공할 것으로 기대된다면 본호에 해당하는 것으로 본다. 1.2 저명상표와 ‘혼동을 일으키게 할 염려’가 있을 것 1.2.1 『혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우』라 함은 그 타인의 상품 또는 영업으로 오인하거나, 그 상품이나 서비스의 수요자가 그 상품이나 서비스의 출처에 대하여 혼동할 우려가 있는 경우는 물론, 그 타인과 계열관계 또는 경제적, 법적 상관관계가 있는 자의 상품 또는 영업으로 오인하거나 출처를 혼동할 염려가 있는 경우를 포함한다. 《본호에 해당한다고 판단한 사례》

등록표장, 인용표장, 판단내용, 사건번호

KT 건설주식회사 KT Construction Co. Ltd., KT, 인용표장은 등록상표 출원시 수요자간에 현저하게 인식될 정도로 알려진 저명서비스표라 할 것이고, 지정서비스업 또한 동일 유사하거나 서로 경제적인 건련의 정도가 밀접하므로 법§7①10(개정법§34①11)에 해당, 2008 후 4264 (무효) 1.2.2 혼동의 범위는 동일 또는 유사한 상품뿐만 아니라 상표의 저명도로 인하여 다른 계통의 상품 또는 영업과 관련성이 있는 것으로 오해를 유발할 우려가 있는 경우를 포함한다. 《다른 계통의 상품 또는 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 판단한 사례》

등록표장, 인용표장, 판단내용, 사건번호

월마트안경 (안경수선업), Wal-Mart (대형할인점업), "인용표장은 지속적인 선전, 광고, 사용을 통하여 영업상 신용이나 고객흡인력 등 무형적 가치가 축적된 저명한 서비스표이고, 서비스업은 유사하지 않더라도 일정한 경제적 건련관계가 있다 할 것이므로 법§7①10(개정법§34①11)에 해당", 2004 후 1151 (등록무효) 1.2.3 상표 자체로서는 저명상표와 유사하지 않더라도 양 상표의 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표가 용이하게 연상되거나, 타인의 상품이나 영업과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 출처에 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우에도 본호에 해당하는 것으로 본다. 《상표 자체는 유사하지 않으나 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 판단한 사례》

등록표장, 인용표장, 판단내용, 사건번호

Mickey & Minnie (아동복, 유아복 등), Mickey Mouse, Minnie Mouse (완구, 서적 등), “Mickey Mouse”와 “Minnie Mouse”는 수요자간에 널리 인식된 저명상표로 볼수 있고, 등록상표 “Mickey & Minnie”에서 인용상표들이 용이하게 연상되고 인용상표와 밀접한 관련성이 있는 것으로 인식할 것임, 95 후 576 등록무효(상)

1.2.4 본호는 국내에서 저명한 경우에 적용하며, 외국의 저명상표가 국내에서 널리 사용된 적이 없더라도 외국에서의 저명성이 국내에 알려져 일반수요자들에게 저명상표로 인식되었다면 본호를 적용할 수 있다. 국내에서의 저명성은 전국적이든 일정한 지역이든

불문하며, 관련 상품이나 영업, 거래실정 등을 충분히 고려하여 판단하도록 한다. 1.3 (또는) 저명상표의 ‘식별력 또는 명성을 손상시킬 염려’가 있을 것 1.3.1 본호는 타인의 저명상표를 비유사한 상품 또는 영업 등에 사용함으로써 비록 혼동의 염려는 없다 하더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우 즉, 저명상표를 희석화시킬 염려가 있는 경우에 적용하며, 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우면 족하고 반드시 손상에 의한 희석화의 결과가 발생하여야만 적용할 수 있는 것은 아니다. 1.3.2 『식별력의 손상』이란 타인의 저명상표를 혼동가능성이 없는 비유사한 상품에 사용함으로써 저명상표의 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능을 손상시키는 것을 말하며, 여기에는 식별력을 약화시키는 경우도 포함하는 것으로 본다. 《식별력을 손상시키는 경우 예시》 ○ 지정상품을 ‘피아노’로 하여 “KODAK”이라는 표장을 출원하는 경우, ○ 지정상품을 ‘증권업’으로 하여 ‘POSCO’라는 표장을 출원하는 경우 1.3.3 『명성의 손상』이란 어떤 좋은 이미지나 가치를 가진 저명상표를 부정적인 이미지를 가진 상품이나 영업에 사용함으로써 그 상표의 좋은 이미지나 가치를 훼손하는 것을 말한다. 《명성을 손상시키는 경우 예시》 ○ 지정상품을 “포르노 필름”으로 하여 “CHANEL”이라는 표장을 출원하는 경우, ○ 지정상품을 “건물청소업”으로 하여 ‘아모레 퍼시픽’이라는 표장을 출원하는 경우 1.3.4 유명한 방송프로그램 명칭, 영화나 노래 제목 등과 동일 또는 유사하거나, 유사하지는 않더라도 이들을 용이하게 연상시키는 상표를 출원하여 해당 방송프로그램 등과의 관계에서 영업상 혼동을 일으키게 하거나, 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다.

2. 판단시 유의사항

2.1 심사관은 직권으로 인터넷 검색 등을 통해 출원상표가 본호에 해당하는지 여부를 조사하여 그 결과를 근거로 거절이유통지를 할 수 있다. 이 경우 거절이유통지서(거절결정을 하는 경우에는 거절결정서)에 저명상표인지 여부를 판단하는데 활용한 근거자료 및 출처를 기재하여 통지하여야 한다. 2.2 본호의 저명성 여부를 판단함에 있어서는 그 상표의 매출액, 광고선전 실적, 시장점유율, 보급도, 창작성, 상호상표인지 여부, 그 기업의 업종범위 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 해당 상표를 직접 상품이나 영업에 사용하여 저명성을 획득한 경우뿐만 아니라 신문, 잡지, 라디오, TV, 인터넷, 박람회 등을 통하여 광고한 결과 저명성을 획득한 경우에도 이를 인정한다. 2.3 타인의 저명상표와 결합한 상표에 대해서는 비록 저명상표가 상표구성의 일부로 포함되어 그것이 요부가 아니거나 부기적인 부분이라도, 구성부분인 저명상표로 인하여 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있거나, 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우에는 이에 해당하는 것으로 본다. 2.4 본호는 저명한 타인의 상표는 물론 저명한 타인의 업무표장에도 적용하며, 주된 업무뿐만 아니라 부수적인 업무로서 상품이나 서비스를 생산 또는 제공하는 경우에도 저명한 상품 또는 영업으로 볼 수 있다. 2.5 본호 해당 여부에 대한 입증방법은 사용에 의한 식별력의 입증방법을 준용한다.

3. 다른 조문과의 관계 3.1 저명상표와 혼동의 염려는 없다 하더라도 저명상표의 출처표시기능을 희석화시키기 위한 목적의 출원으로 인정될 경우에는 법

제 34 조제 1 항제 13 호를 함께 적용한다. 3.2 본호는 상표가 유사하지 않더라도 그 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 그 상표가 사용된 상품 등이 용이하게 연상되면 적용 가능하나, 법 제 34 조제 1 항제 13 호는 상표가 동일 또는 유사한 경우에만 적용 가능하다.

4. 판단시점 4.1 본호를 적용하기 위해서는 상표등록출원을 한 때에 인용상표가 수요자들에게 현저하게 인식되어 있어야 한다(법§34②). 4.2 상표등록출원인이 해당 규정의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다. 《참고 : 주지상표와 저명상표의 비교》

구분, 주지상표, 저명상표

입법취지, 사용사실상태의 보호, 출처혼동방지 또는 희석화 방지

인식도, 당해 상표가 사용된 상품에 관한 거래자 및 관련 수요자층, 이종상품·이종영업에까지 걸친 일반수요자층

범위, 상품의 동일·유사범위 내, 이종상품·이종영업까지 확대

제척기간, 5 년, 없음

· 第5部第13章

제 13 장 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표 관련 법령 및 취지, 【상표법】 , <제 34 조제 1 항제 13 호>, 13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려 하고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표, 【제도의 취지】 , "법 제 34 조제 1 항제 13 호(이하 이 장에서 “본호”라 한다)는 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상표라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로, 정당한 상표사용자가 아닌 제 3 자가 부정한 방법으로 이와 동일 또는 유사한 상표를 등록받아 정당한 상표사용자의 사용을 배척하거나 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 출원하는 상표에 대해서는 사전에 등록을 배제하여 건전한 상거래질서를 유지하고, 모방상표로 인한 일반수요자들의 오인·혼동을 방지하기 위한 규정이다. 본호는 1997 년 개정법에서 처음 도입되었는데, 당시에는 모방대상상표가 특정인의 상품표지로 ‘현저하게’ 인식된 경우에 적용할 수 있도록 하였으나, 2007 년 개정법에서 모방상표에 보다 적극적으로 대처하고자 특정인의 상품표지로 인식되어 있으면 적용할 수 있도록 인식도를 완화하였다."

1. 적용요건 1.1 ‘국내 또는 외국의 수요자들’에게 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사’한 상표일 것 1.1.1 본호는 국내의 수요자는 물론 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에도 적용하며, 외국의 수요자는 반드시 복수 국가의 수요자임을 요하지는 않는다. 1.1.2 본호에서 말하는 『특정인』이라 함은 당해 상품의 거래자나 수요자 등이 그 상표를 사용하는 자가 누구인지를 구체적으로 인식하지는 못한다 하더라도, 익명의 존재로서 당해 상품의 출처를 인식할 수 있는 경우를 말한다. 1.1.3 「특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는

상표」의 인식도는 국내외의 일반거래에 있어서 의미 있는 최소한의 범위의 사람들에게 그 상표라 하면 특정인의 것이라고 알려져 있는 정도를 말한다(2011 허 4653 판결).

1.1.4 「특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식」 되어 있는지 여부는 출원인이 타인의 상표라는 인식이 있었는지 여부와 부정한 기대이익을 합해서 판단할 수 있다. 즉 출원인이 타인의 상표임을 알고 출원했다는 것과 이를 통해 매출액 증가 등 편승의 이익이 기대된다면 그 거래계에서 최소한의 범위의 사람들에게는 알려져 있는 상표라는 것을 보여주는 증거로 볼 수 있으므로, 이 경우 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 상표로 볼 수 있다.

(i) 「타인의 상표라는 인식」은 출원인이 타인의 미등록 선사용 상표와 동일·유사한 표장을 우연히 출원한 것인지 아니면 특정인의 상표임을 사전에 인지한 상태에서 미등록 상표임을 알고 선점할 목적으로 출원한 것인지 여부를 중심으로 판단할 수 있다. 이 경우 창작성이 있는 도형 또는 조어로 구성된 선사용 상표와 전체적인 외관이나 그 결합형태가 동일하거나 극히 유사한 표장을 출원한 경우 출원인은 특정인의 상표임을 사전에 인지하고 출원한 것으로 볼 수 있다.

(ii) 「부정한 기대이익」을 가지고 사용하는 상표인지 여부는 출원인이 타인의 선사용 상표를 출원함으로써 부당한 경제적 이익이 예상되는지 또는 특정인의 영업에 방해가 되는지 여부를 중심으로 판단하되 선사용상표의 창작성, 주지성, 선사용 상표의 상품과 출원상표의 상품간의 경제적 건련관계, 출원인의 과거 전력 등을 종합적으로 고려하여 판단할 수 있다. 이 경우 출원상표의 지정상품과 선사용 상표의 상품간에 밀접한 경제적인 건련관계가 있고, 출원인이 과거에도 타인의 모방상표를 출원한 전력이 있는 경우에는 출원인이 선사용 상표가 쌓아온 신용에 편승하거나 부당한 이익을 기대하고 출원한 것으로 볼 수 있다. 1.2 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려 하고 하는 등 ‘부정한 목적으로 사용’하는 상표일 것 본호에서 규정하는 「부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려 하고 하는 등 부정한 목적」은 다음에 해당하는 경우를 말하며, 해당 출원뿐만 아니라 출원인의 과거나 현재의 상표출원·등록 이력과 상표사용실태 등을 참고하여 이를 추정할 수 있다. 1.2.1 외국의 정당한 상표권자가 국내시장에 진입하는 것을 저지하거나 또는 대리점계약체결을 강제할 목적으로 상표권자가 미처 등록하지 않은 상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원한 경우 1.2.2 법 제 34조제 1 항제 11 호의 저명상표와 동일 또는 유사한 상표로서 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려는 없다 하더라도 저명상표의 출처표시기능을 희석화시키기 위한 목적으로 출원한 경우 1.2.3 창작성이 인정되는 타인의 상표를 동일 또는 극히 유사하게 모방하여 출원한 경우 1.2.4 그 밖에 타인의 선사용상표의 영업상의 신용이나 고객흡인력 등에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 출원한 경우 《저명상표로 인식된 선사용상표를 모방한 사례》

등록상표, 선사용표장, 판단내용, 사건번호

오리온 스타크래프트 ORION STARCRAFT (건과자, 캔디 등), STARCRAFT (컴퓨터게임, 소프트웨어), ““STARCRAFT”는 조어로 그 사용례를 쉽게 찾아볼 수 없어 등록상표는 이를 모방한 것으로 추정되고, 선사용상표의 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 선사용상표의 가치를 희석화할 목적으로 출원하여 등록받은 상표로 법§7①12(개정법§34①13)에 해당”, 2003 후 649 (등록무효)

2. 판단시 유의사항

2.1 심사관은 직권으로 인터넷 검색 등을 통해 출원상표가 본호에 해당하는지 여부를 조사하여 그 결과를 근거로 거절이유통지를 할 수 있다. 이 경우 거절이유통지서(거절결정을 하는 경우에는 거절결정서)에 그 근거자료 및 출처를 기재하여 통지하여야 한다. 2.2 본호는 상품이 비유사하거나 경제적 관련관계가 없는 경우에도 적용이 가능하며 선사용상표의 창작성이 매우 높은 경우, 선사용상표와 출원상표간의 동일·유사성이 매우 높은 경우, 선사용상표가 주지·저명한 경우, 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭을 모방하여 출원한 것으로 보이는 경우, 출원인과 특정인간의 사전 교섭이 있어 출원인이 특정인의 상표를 사전에 인지하고 있었다고 보이는 경우 등에 있어서는 출원상표와 선사용상표의 지정상품간 관련관계를 넓게 보고 부정한 목적 유무를 판단할 수 있다. 2.3 지정상품의 일부에 대하여 부정한 목적이 있다고 판단하여 거절이유통지를 한 경우 출원인이 선사용상품과 경제적 관련관계가 있는 상품을 삭제보정하더라도 부정한 목적은 치유되지 않는 것으로 본다. 《부정한 목적이 있었던 것으로 인정한 사례》

등록상표, 선사용표장, 판단내용, 사건번호

Chocolate Museum 초콜릿 박물관 (카페업 등), CHOCOLATE MUSEUM (초콜릿, 초콜릿 관련 종합 전시업), "선사용자의 사업내역, 관련 자료에 대한 인터넷검색결과, 매출액, 광고선전 실적 등을 볼 때 선사용 표장은 국내 수요자 사이에 특정인의 상품표지로 인식되었다고 볼 수 있고, 표장의 유사성, 지정서비스업의 경제적 관련관계 등을 종합하면 선사용표장을 모방하여 부정한 목적으로 등록된 상표로 법 §7①12(개정법§34①13)에 해당", 2014 후 1051 등록무효(상)

3. 판단시점 3.1 본호를 적용함에 있어 타인의 상표가 국내외의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에 해당되는지 여부는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 판단한다. 3.2 상표등록출원인이 해당 규정의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다. 《법 제34조제1항제9호, 제11호, 제12호, 제13호 비교》

구분, 법§34①9, 법§34①11, 법§34①12, 법§34①13

취지, "출처 오인·혼동 방지, 주지상표권자 이익보호", "저명상품·영업과의 오인·혼동으로부터 수요자 보호, 저명상표 희석화 방지", "상품의 품질오인, 출처 오인·혼동으로 인한 수요자 기만 방지(다만, 출처의 오인·혼동은 법§34①9,11,13 등을 요건에 맞게 우선 적용하고, 본호는 수요자 기만에 초점을 맞춰 적용)", "진정한 상표사용자 신용보호, 브로커 방지, 공정한 경쟁질서 확립"

주지도, 동종업종에서 수요자들에게 현저하게 인식, 이종상품이나 영업에 걸친 거래자 및 일반수요자 대다수에게 현저하게 인식, 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 인식, 국내·외 수요자들에게 특정인의 상품표지로 인식

상표, 동일·유사, 비유사하여도 모티브나 아이디어 등을 비교하여 저명상표가 용이하게 연상되는 경우, 동일·유사, 동일·유사

상품, 동일·유사, 비유사, "비유사(다만, 수요자 기만 발생과 관련하여 관련관계 고려)", "비유사(다만, 부정목적 추정을 위해서는 관련성 검토 필요)"

인식도 판단방법, "상표 사용기간, 사용방법, 사용지역, 거래 범위, 상품 판매량, 광고선전

등을 종합 고려", 좌동, 좌동, "좌동(다만, 특정인의 상표라는 인식+부당한 기대이익 유무를 통해 인식도 판단 가능)"

시기적 기준, 상표등록여부 결정을 할 때, 상표등록출원을 한 때, 상표등록여부 결정을 할 때, 상표등록출원을 한 때

제척기간, 5 년, 없음, 없음, 없음

(5) 類似商品審査基準

・第5条

제 5 조(유사판단의 일반원칙) 지정상품의 동일 유사여부는 상품의 류 구분과 관계없이 원칙적으로 유사군코드를 기준으로 판단한다.

・第6条

제 6 조(유사판단 적용시점) 유사군코드의 유사판단 적용시점은 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 한다. 따라서 상표등록출원을 한 때의 유사군코드와 상표등록여부를 결정하는 때의 유사군코드가 다른 경우에는, 변경된 유사군코드에 따라 상품의 유사여부를 판단한다.

・第7条②

② 상품과 서비스업 간은 원칙적으로 유사도가 낮은 것으로 추정한다. 다만, 다음 각호의 사항을 종합적으로 고려하여 출처의 오인·혼동의 우려가 있는 경우에는 유사한 것으로 볼 수 있다.

1. 상품의 제조, 판매와 서비스업 제공이 동일 사업자에 의하여 행해지는 것이 일반적인지 그리고 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는지 여부
2. 상품과 서비스업의 용도가 일치하는지 여부
3. 상품의 판매장소와 서비스업의 제공장소가 일치하는지 여부
4. 수요자의 범위가 일치하는지 여부
5. 양 표장이 전체적으로 동일하거나 극히 유사한지 여부

・第7条③

③ G390802(소프트웨어) 상품과 제 35 류~제 45 류에 속하는 서비스업 간 동일 유사여부는 제 4 항 중 제 2 호에 특히 중점을 두고 제 1 호부터 제 4 호까지를 모두 고려하되, 양 표장이 전체적으로 동일하거나 극히 유사한 경우에 한하여 유사한 상품·서비스업으로 판단한다.

・第7条④

④ 제 5 조에도 불구하고 상품·서비스업의 속성과 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 일반거래의 통념까지 종합적으로 고려하여 대비되는 상품이 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 달리 판단할 수 있다. 유사판단의 구체적인 고려 요소는 다음 각 호와 같다.

14. シンガポール

(1) シンガポール商標法

・第2条

2.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires — “assignment” means assignment by act of the parties concerned;

“court” means the High Court; “limitations” means any limitations of the exclusive right to the use of a trade mark given by the registration of a person as proprietor of the trade mark, including limitations of that right as to mode of use, or as to use in relation to —

(a) goods to be sold, or otherwise traded in, within Singapore;

(b) goods to be exported to any market outside Singapore;

(c) services for use or available for acceptance within Singapore; or

(d) services for use in any place outside Singapore; “mark” includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral or any combination thereof; “permitted use” has the meaning assigned to it by section 30 (2); “prescribed” , in relation to proceedings before the court or preliminary thereto or connected therewith, means prescribed by Rules of Court made under the Supreme Court of Judicature Act and in other cases prescribed by this Act or in any rules made thereunder; “provision” , in relation to services, means their provision for money or money’s worth; “register” means the register of trade marks kept under the provisions of this Act; “registered proprietor” , in relation to a trade mark, means the person for the time being entered in the register as proprietor of the trade mark; “registered trade mark” means a trade mark which is actually upon the register; “registered user” means a person who is for the time being registered as such under section 30; “registrable trade mark” means a trade mark which is capable of registration under the provisions of this Act; “Registrar” means the Registrar of Trade Marks and includes any Deputy Registrar of Trade Marks holding office under this Act; “Registry” means the Registry of Trade Marks established under this Act; “the expiration of the last registration” , in relation to a registered trade mark, means the date of expiration of the original registration of the trade mark or of the last renewal of registration, as the case may be; “trade mark” means —

(a) except in relation to a defensive or a certification trade mark, a mark used or proposed to be used in relation to goods or services for the purpose of indicating or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goods or services and a person who has the right, either as proprietor or as registered user, to use the mark, whether with or without an indication of the identity of that person;

(b) in relation to a defensive trade mark, a mark registered under section 41; and

(c) in relation to a certification trade mark, a mark registered under section 68;

“transmission” means transmission by operation of law, devolution on the personal representatives of a deceased person, and any other mode of transfer not being an assignment.

Registrar of Trade Marks and other officers. 7/91.

(2) References in this Act to —

(a) the use of a trade mark shall be construed as references to the use of a printed or other visual representation of the mark;

(b) the use of a trade mark in relation to goods shall be construed as references to the use of the mark upon, or in physical or other relation to, goods; and

(c) the use of a trade mark in relation to services shall be construed as references to the use of the mark as or as part of any statement about the availability or performance of services or otherwise in relation to services.

(3) For the purposes of this Act, goods and services are associated with each other if it is likely that those goods might be sold or otherwise traded in and those services might be provided by the same business, and a description of goods and a description of services are associated with each other if it is likely that the description of goods might be sold or otherwise traded in and the description of services might be provided by the same business.

(4) References in this Act to a near resemblances of marks are references to a resemblance so near as to be likely to deceive or cause confusion.

• 第 8 条

Section 8. Relative grounds for refusal of registration

(1) A trade mark must not be registered if it is identical with an earlier trade mark and the goods or services for which the trade mark is sought to be registered are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected.

(2) A trade mark must not be registered if, because —

(a) it is identical with an earlier trade mark and is to be registered for goods or services similar to those for which the earlier trade mark is protected; or

(b) it is similar to an earlier trade mark and is to be registered for goods or services identical with or similar to those for which the earlier trade mark is protected, there exists a likelihood of confusion on the part of the public.

(3) Where an application for registration of a trade mark is made before 1 July 2004, if the trade mark —

(a) is identical with or similar to an earlier trade mark; and

(b) is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is protected, the later trade mark must not be registered if —

(c) the earlier trade mark is well known in Singapore;

(d) use of the later trade mark in relation to the goods or services for which the later trade mark is sought to be registered would indicate a connection between those goods or services and the proprietor of the earlier trade mark;

(e) there exists a likelihood of confusion on the part of the public because of such use; and

(f) the interests of the proprietor of the earlier trade mark are likely to be damaged by such use.

(4) Subject to subsection (5), where an application for registration of a trade mark is made

on or after 1 July 2004, if the whole or an essential part of the trade mark is identical with or similar to an earlier trade mark, the later trade mark must not be registered if —

(a) the earlier trade mark is well known in Singapore; and

(b) use of the later trade mark in relation to the goods or services for which the later trade mark is sought to be registered —

(i) would indicate a connection between those goods or services and the proprietor of the earlier trade mark, and is likely to damage the interests of the proprietor of the earlier trade mark; or

(ii) if the earlier trade mark is well known to the public at large in Singapore —

(A) would cause dilution in an unfair manner of the distinctive character of the earlier trade mark; or

(B) would take unfair advantage of the distinctive character of the earlier trade mark.

(5) A trade mark shall not be refused registration by virtue of subsection (4) if the application for the registration of the trade mark was filed before the earlier trade mark became well known in Singapore, unless it is shown that the application was made in bad faith.

(6) In deciding whether any such application was made in bad faith, it shall be relevant to consider whether the applicant had, at the time the application was made, knowledge of, or reason to know of, the earlier trade mark.

(7) A trade mark must not be registered if, or to the extent that, its use in Singapore is liable to be prevented —

(a) by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off) protecting an unregistered trade mark or other sign used in the course of trade; or

(b) by virtue of an earlier right other than those referred to in subsections (1), (2) and (3) or paragraph (a), in particular by virtue of the law of copyright or any law with regard to the protection of designs.

(8) A person entitled under subsection (7) to prevent the use of a trade mark is referred to in this Act as the proprietor of an earlier right in relation to the trade mark.

(9) The Registrar may, in his discretion, register a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration.

(10) The Registrar may, in his discretion, register any trade mark referred to in subsection (3), (4) or (7) where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right fails to give notice to the Registrar of opposition to the registration in accordance with section 13.

(11) A trade mark which is an earlier trade mark by virtue of paragraph (a) of the definition of “earlier trade mark” in section 2(1) and whose registration expires, shall continue to be taken into account in determining the registrability of a later mark for a period of one year after the expiry, unless the Registrar is satisfied that there was no bona fide use of the mark during the 2 years immediately preceding the expiry.

• 第 10 条

Claim to priority of Convention application 10.—(1) Subject to subsection (6), where —

(a) a person has filed an application for the registration of a trade mark in a Convention

country in respect of certain goods or services;

(b) that application is the first application for the registration of the trade mark to be filed in any Convention country in respect of those goods or services (referred to in this section as the first Convention application); and

(c) within 6 months after the date on which the first Convention application is filed, that person or his successor in title applies under this Act for the registration of the trade mark in respect of all or any of those goods or services, that person or his successor in title may, when filing the application under this Act, claim a right of priority for the registration of the trademark in respect of all or any of the goods or services for which registration was sought in the first Convention application. [20/2004]

(2) Where any person claims the right of priority referred to in subsection (1), the person shall have priority from (and including) the date on which the first Convention application was filed. [20/2004]

(3) Where the right of priority referred to in subsection (1) is claimed in respect of a trade mark, the registrability of the trade mark shall not be affected by any use of the trade mark in Singapore in the period between —

(a) the date the first Convention application was filed; and

(b) the date the application under this Act was filed. [20/2004]

(4) Any filing which in a Convention country is equivalent to a regular national filing, under its domestic legislation or an international agreement, shall be treated as giving rise to the right of priority.

(5) For the purposes of subsection (4), “regular national filing” means a filing which is adequate to establish the date on which the application was filed in the Convention country, whatever may be the subsequent fate of the application.

(6) Where a subsequent application concerning the same subject as an earlier application is filed, whether in the same or a different Convention country, and these are the first 2 applications concerning that subject to be filed in any Convention country, the subsequent application shall be considered the first Convention application if, at the date the subsequent application is filed —

(a) the earlier application has been withdrawn, abandoned or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding; and

(b) the earlier application has not yet served as a basis for claiming a right of priority.

(7) For the avoidance of doubt, where subsection (6) applies —

(a) the date on which the subsequent application was filed, rather than that of the earlier application, shall be considered the starting date of the period of priority under subsection (2); and

(b) the earlier application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority. [20/2004]

(8) The Minister may make rules as to the manner of claiming priority under this section.

(9) A right of priority arising under this section may be assigned or otherwise transmitted, either with the application or independently, and the reference in subsection (1) to the

applicant's "successor in title" shall be construed accordingly.

• 第 13 条

Publication and opposition proceedings 13.—(1) When an application for registration has been accepted, the Registrar shall cause the application to be published in the prescribed manner.

(2) Any person may, within the prescribed time from the date of the publication of the application, give notice to the Registrar of opposition to the registration.

(3) The notice shall be given in writing in the prescribed manner, and shall include a statement of the grounds of opposition and such other matter as may be prescribed.

(4) The Minister may make rules to provide for opposition proceedings and for matters relating thereto.

• 第 27 条

Acts amounting to infringement of registered trade mark 27.—(1) A person infringes a registered trade mark if, without the consent of the proprietor of the trade mark, he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered.

(2) A person infringes a registered trade mark if, without the consent of the proprietor of the trade mark, he uses in the course of trade a sign where because —

(a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services similar to those for which the trade mark is registered; or

(b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered, there exists a likelihood of confusion on the part of the public.

(3) A person infringes a registered trade mark which is well known in Singapore if —

(a) without the consent of the proprietor of the trade mark, he uses in the course of trade a sign which is identical with or similar to the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered;

(b) the use of the trade mark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the proprietor;

(c) there exists a likelihood of confusion on the part of the public because of such use; and

(d) the interests of the proprietor are likely to be damaged by such use.

(4) For the purposes of this section and sections 28, 29 and 31, a person uses a sign if, in particular, he —

(a) applies it to goods or the packaging thereof;

(b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for those purposes under the sign, or offers or supplies services under the sign;

(c) imports or exports goods under the sign;

(d) uses the sign on an invoice, wine list, catalogue, business letter, business paper, price list or other commercial document, including any such document in any medium; or

- (e) uses the sign in advertising
- (5) Notwithstanding subsection (4), a person who —
 - (a) applies a sign to any material used or intended to be used for labelling or packaging goods; or
 - (b) uses a sign on any document described in subsection (4) (d) or in advertising, is deemed not to use the sign if, at the time of such application or use, he does not know nor has reason to believe that the proprietor or a licensee of the registered trade mark did not consent to such application or use of the sign.

• 第 55 条

Protection of well known trade marks 55.—(1) A well known trade mark shall be entitled to protection under this section —

- (a) whether or not the trade mark has been registered in Singapore, or an application for the registration of the trade mark has been made to the Registrar; and
- (b) whether or not the proprietor of the trade mark carries on business, or has any goodwill, in Singapore.

(2) Subject to subsections (6) and (7), the proprietor of a well known trade mark is entitled to restrain by injunction the use in Singapore, in the course of trade and without the proprietor's consent, of any trade mark which, or an essential part of which, is identical with or similar to the proprietor's trade mark, in relation to identical or similar goods or services, where the use is likely to cause confusion.

(3) Subject to subsections (6) and (7), the proprietor of a well known trade mark is entitled to restrain by injunction the use in Singapore, in the course of trade and without the proprietor's consent, of any trade mark which, or an essential part of which, is identical with or similar to the proprietor's trade mark, in relation to any goods or services, where the use of the trade mark —

- (a) would indicate a connection between those goods or services and the proprietor, and is likely to damage the interests of the proprietor; or
- (b) if the proprietor's trade mark is well known to the public at large in Singapore —
 - (i) would cause dilution in an unfair manner of the distinctive character of the proprietor's trade mark; or
 - (ii) would take unfair advantage of the distinctive character of the proprietor's trade mark.

(4) Subject to subsections (6) and (7), the proprietor of a well known trade mark is entitled to restrain by injunction the use in Singapore without the proprietor's consent of any business identifier which, or an essential part of which, is identical with or similar to the proprietor's trade mark, where the use of the business identifier —

- (a) would indicate a connection between the business in respect of which it is used and the proprietor, and is likely to damage the interests of the proprietor; or
- (b) if the proprietor's trade mark is well known to the public at large in Singapore —
 - (i) would cause dilution in an unfair manner of the distinctive character of the proprietor's trade mark; or

- (ii) would take unfair advantage of the distinctive character of the proprietor's trade mark.
- (5) If the Court grants an injunction under subsection (4) restraining the use by any business of any business identifier, the Court may make such other order as the Court deems fit in respect of any entry in any record maintained by any person, body or authority which associates that business with that business identifier.
- (6) The proprietor shall not be entitled to the right referred to in subsection (2), (3) or (4) if the use of the trade mark or business identifier, as the case may be, began before the proprietor's trade mark became well known in Singapore, unless the trade mark or business identifier has been used in bad faith.
- (7) The proprietor shall cease to be entitled to the right referred to in subsection (2), (3) or (4) if the proprietor has acquiesced for a continuous period of 5 years in the use of the trade mark or business identifier, as the case may be, in Singapore, being aware of that use, unless the trade mark or business identifier has been used in bad faith.
- (8) In deciding whether the trade mark or business identifier, as the case may be, has been used in bad faith, it shall be relevant to consider whether the person who used the trade mark or business identifier had, at the time he began to use the trade mark or business identifier, knowledge of, or reason to know of, the proprietor's trade mark.
- (9) Nothing in subsection (2) shall affect the continuation of any use referred to therein in good faith of a trade mark that was begun before 15th January 1999.
- (10) Nothing in subsection (3) or (4) shall affect the continuation of any use referred to therein in good faith of a trade mark or business identifier, as the case may be, that was begun before 1st July 2004.
- (11) For the purposes of this section and sections 55A, 56, 57 and 59, "use", in relation to a trade mark, means use within the meaning of section 27(4).

• 附則 3, 13

- 13.—(1) Where, before 15th January 1999, a person has duly filed an application for protection of a trade mark in a foreign state to which section 75 of the repealed Act applies which is not a Convention country (referred to in this paragraph as a "relevant overseas application"), he, or his successor in title, has a right to priority, for the purposes of registering the same trade mark under this Act for some or all of the same goods or services, for a period of 6 months from the date of filing of the relevant overseas application.
- (2) If the application for registration under this Act is made within that 6 month period —
- (a) the relevant date for the purposes of establishing which rights take precedence shall be the date of filing of the relevant overseas application; and
- (b) the registrability of the trade mark shall not be affected by any use of the mark in Singapore in the period between that date and the date of the application under this Act.
- (3) Any filing which in a foreign state referred to in sub-paragraph (1) is equivalent to a regular national filing, under its domestic legislation or an international agreement, shall be deemed to give rise to the right of priority.
- (4) For the purposes of sub-paragraph (3), a "regular national filing" means a filing which is

adequate to establish the date on which the application was filed in that country, whatever may be the subsequent fate of the application.

(5) A subsequent application concerning the same subject as the relevant overseas application, filed in the same country, shall be considered the relevant overseas application (of which the filing date is the starting date of the period of priority), if at the time of the subsequent application —

(a) the previous application has been withdrawn, abandoned or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding; and

(b) it has not yet served as a basis for claiming a right of priority, and the previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

(6) The Minister may make rules to provide for the manner of claiming a right to priority on the basis of a relevant overseas application.

(7) A right to priority arising as a result of a relevant overseas application may be assigned or otherwise transmitted, either with the application or independently, and the reference in sub-paragraph (1) to the applicant's "successor in title" shall be construed accordingly.

(8) Nothing in this paragraph shall affect proceedings on an application for registration under the repealed Act made before 15th January 1999.

(2) 商標規則

• 第 29 条

Notice of opposition 29.—(1) A person (referred to in this Division as the opponent) may, within 2 months after the date of publication of the application for registration, file with the Registrar a notice opposing the registration in Form TM 11 (referred to in this Division as a notice of opposition).

(2) The opponent shall serve on the applicant a copy of the notice of opposition at the same time as the notice is filed with the Registrar.

(2A) If the opponent does not comply with paragraph (2), his notice of opposition shall be treated as not having been filed.

(3) A request for an extension of time to file the notice of opposition —

(a) must be made by filing with the Registrar Form HC3 within 2 months after the date of the publication of the application for registration; and

(b) must state —

(i) the reason for the extension; and

(ii) the name and address of every person likely to be affected by the extension.

(3A) The person requesting for the extension must, at the time the request mentioned in paragraph (3) is filed with the Registrar, serve on the applicant, and on each person likely to be affected by an extension of time to file the notice of opposition, a copy of that request.

(4) The total extension of time for which the Registrar may allow to file the notice of opposition shall not exceed 4 months after the date of the publication of the application for

registration.

(5) The Registrar may refuse to grant an extension of time to file the notice of opposition if the person requesting for the extension —

(a) fails to show a good and sufficient reason for the extension; or

(b) fails to show to the Registrar's satisfaction that the request mentioned in paragraph (3) has been served on the applicant and on each person likely to be affected by the extension.

(6) Upon granting an extension of time to file the notice of opposition, the Registrar must send a notification of the extension to the applicant and each person mentioned in paragraph (3)(b)(ii).

(7) The applicant or any person likely to be affected by an extension of time to file the notice of opposition may, not later than 2 weeks after the receipt of the Registrar's notification of the extension, apply in writing to the Registrar for the revocation of the extension on the ground that the request mentioned in paragraph (3) had not been served on the applicant or on that person (as the case may be).

(3) IPOS 通達

・ 第 2/2023 号

This circular serves to clarify the Registry's practice on the classification of non-fungible tokens (NFTs) and metaverse-related goods and services in an application for registration of a trade mark.

1. Non-fungible tokens (NFTs) NFTs are typically unique tokens on a blockchain, which link or point to underlying digital assets, such as images, films and music, or physical items. In essence, NFTs act as certificates of authenticity or ownership for digital or physical items. The description "NFTs" however does not adequately describe a good or service, and is therefore not acceptable without indicating the digital or physical items linked to the NFTs. Such digital or physical items and services in relation thereof are classified according to the established principles of classification. Some examples of acceptable descriptions are:

- Downloadable music files authenticated by non-fungible tokens (NFTs) (Class 9)
- Digital collectibles in the nature of downloadable multimedia files containing artwork authenticated by non-fungible tokens (NFTs) (Class 9)
- Paintings [pictures] authenticated by non-fungible tokens (NFTs) (Class 16)
- Sports shoes authenticated by non-fungible tokens (NFTs) (Class 25)
- Provision of an online marketplace for buyers and sellers of downloadable image files authenticated by non-fungible tokens (NFTs) (Class 35)

2. Metaverse Metaverse refers to an online virtual environment where users can interact with the computer-generated environment and with each other. Goods and services for such virtual environments are classified according to the established principles of classification,

and the following are some examples of acceptable descriptions: • Downloadable computer software for metaverse (Class 9) • Computer programming for metaverse (Class 42) • Hosting metaverse platforms on the Internet (Class 42)

3. Downloadable virtual goods Downloadable virtual goods, being digital objects or content for use in online virtual environments, are proper to Class 9. However, the Registry will not accept the description “downloadable virtual goods” in a specification of goods as such a description is vague. Applicants are required to specify the exact nature of the “virtual goods” (e.g. computer software, image files, clothing, bags, etc.). The following are some examples of acceptable descriptions in Class 9: • Downloadable image files featuring avatars for use in virtual environments • Downloadable virtual goods, namely, computer software featuring interactive characters and animals for virtual environments • Downloadable virtual goods, namely, digital images of clothing for use in online virtual environments • Downloadable virtual goods, namely, virtual bags for use in online virtual environments Customers and stakeholders can find the Registry’s classification practices on specific terms in our compilation of Circulars on Classification of Goods and Services and Trade Marks Work Manual Chapter 18 – Classification of Goods and Services. Please also visit the "Trade Mark Goods and Services Search" page on IPOS’ Digital Hub to conduct a search for descriptions of goods and services that are deemed acceptable to the Registry.

• 第 6/2023 号)

International Classification of Goods and Services Nice Classification – 12th Edition, Version 2024

(Circular No. 6/2023, dated 25 August 2023)

1. Entry into force of the Nice Classification, 12th Edition, Version 2024 The 12th Edition, Version 2024 of the Nice Classification (hereinafter abbreviated as "NCL (12-2024)") will enter into force on 1 January 2024. An advance electronic publication of NCL (12-2024) is now available on WIPO’s Nice Classification Electronic Publication (NCLPUB). Changes made to the current 12th Edition, Version 2023 of the Nice Classification (hereinafter abbreviated as "NCL (12-2023)") can be viewed using the "Modifications" function in NCLPUB, including the changes made to the General Remarks and the Class Heading of Class 3.

2. Application of the NCL (12-2024) The current NCL (12-2023) shall continue to apply to all applications filed from 1 January 2023 to 31 December 2023. Thereafter, applications filed on or after 1 January 2024 will be classified in accordance with NCL (12-2024). For the avoidance of doubt, there will be no reclassification of goods and services for applications filed before 1 January 2024.

3. Online classification tools Upon the entry into force of NCL (12-2024), IPOS’ online

classification search database that is available in both the electronic Form TM4 and the "Trade Mark Goods and Services Search" page on the IPOS Digital Hub will be duly updated.

15. インド

(1) インド商標法

・第2条

2. Definitions and interpretation

(1) In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) "Appellate Board" means the Appellate Board established under section 83;

(b) "assignment" means an assignment in writing by act of the parties concerned;

(c) "associated trade marks" means a trade marks deemed to be, or required to be, registered as associated trade marks under this Act;

(d) "Bench" means a Bench of the Appellate Board;

(e) "certification trade mark" means a mark capable of distinguishing the goods or services in connection with which it is used in the course of trade which are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics from goods or services not so certified and registrable as such under Chapter IX in respect of those goods or services in the name, as proprietor of the certification trade mark, of that person;

(f) "Chairman" means the Chairman of the Appellate Board;

(g) "collective mark" means a trade mark distinguishing the goods or services of members of an association of persons (not being a partnership within the meaning of the Indian Partnership Act, 1932) which is the proprietor of the mark from those of others;

(h) "deceptively similar"-A mark shall be deemed to be deceptively similar to another mark if it so nearly resembles that other mark as to be likely to deceive or cause confusion;

(i) "false trade description" means-

(I) a trade description which is untrue or misleading in a material respect as regards the goods or services to which it is applied; or

(II) any alteration of trade description as regards the goods or services to which it is applied, whether by way of addition, effacement or otherwise, where that alteration makes the description untrue or misleading in a material respect; or

(III) any trade description which denotes or implies that there are contained, as regards the goods to which it is applied, more yards or metres than there are contained therein standard yards or standard metres; or

(IV) any marks or arrangement or combination thereof when applied -

(a) to goods in such a manner as to be likely to lead persons to believe that the goods are the manufacture or merchandise of some person other than the person whose merchandise or manufacture they really are;

(b) in relation to services in such a manner as to be likely to lead persons to believe that the services are provided or rendered by some person other than the person whose services they really are; or

(V) any false name or initials of a person applied to goods or services in such manner as if

such name or initials were a trade description in any case where the name or initials -

(a) is or are not a trade mark or part of a trade mark; and

(b) is or are identical with or deceptively similar to the name or initials of a person carrying on business in connection with goods or services of the same description or both and who has not authorised the use of such name or initials; and

(c) is or are either the name or initials of a fictitious person or some person not bona fide carrying on business in connection with such goods or services, and the fact that a trade description is a trade mark or part of a trade mark shall not prevent such trade description being a false trade description within the meaning of this Act;

(j) "goods" means anything which is the subject of trade or manufacture;

(k) "Judicial Member" means a Member of the Appellate Board appointed as such under this Act, and includes the Chairman and the Vice-Chairman;

(l) "limitations" (with its grammatical variations) means any limitation of the exclusive right to the use of a trade mark given by the registration of a person as proprietor thereof, including limitations of that right as to mode or area of use within India or outside India;

(m) "mark" includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, shape of goods, packaging or combination of colours or any combination thereof;

(n) "Member" means a Judicial Member or a Technical Member of the Appellate Board and includes the Chairman and the Vice-Chairman;

(o) "name" includes any abbreviation of a name;

(p) "notify" means to notify in the Trade Mark Journal published by the Registrar;

(q) "package" includes any case, box, container, covering, folder, receptacle, vessel, casket, bottle, wrapper, label, band, ticket, reel, frame, capsule, cap, lid, stopper and cork;

(r) "permitted use", in relation to a registered trade mark, means the use of trade mark -

(i) by a registered user of the trade mark in relation to goods or services-

(a) with which he is connected in the course of trade; and

(b) in respect of which the trade mark remains registered for the time being; and

(c) for which he is registered as registered user; and

(d) which complies with any conditions or limitations to which the registration of registered user is subject; or

(ii) by a person other than the registered proprietor and registered user in relation to goods or services -

(a) with which he is connected in the course of trade; and

(b) in respect of which the trade mark remains registered for the time being; and

(c) by consent of such registered proprietor in a written agreement; and

(d) which complies with any conditions or limitations to which such user is subject and to which the registration of the trade mark is subject;

(s) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(t) "register" means the Register of Trade Marks referred to in sub-section (1) of section 6;

(u) "registered" (with its grammatical variations) means registered under this Act;

(v) "registered proprietor", in relation to a trade mark, means the person for the time being

entered in the register as proprietor of the trade mark;

(w) "registered trade mark" means a trade mark which is actually on the register and remaining in force;

(x) "registered user" means a person who is for the time being registered as such under section 49;

(y) "Registrar" means the Registrar of Trade Marks referred to in section 3;

(z) "service" means service of any description which is made available to potential users and includes the provision of services in connection with business of any industrial or commercial matters such as banking, communication, education, financing, insurance, chit funds, real estate, transport, storage, material treatment, processing, supply of electrical or other energy, boarding, lodging, entertainment, amusement, construction, repair, conveying of news or information and advertising;

(za) "trade description" means any description, statement or other indication, direct or indirect,-

(i) as to the number, quantity, measure, guage or weight of any goods; or

(ii) as to the standard of quality of any goods or services according to a classification commonly used or recognised in the trade; or

(iii) as to fitness for the purpose, strength, performance or behaviour of any goods, being "drug" as defined in the Drugs and Cosmetics Act, 1940, or "food" as defined in the Prevention of Food Adulteration Act, 1954; or

(iv) as to the place or country in which or the time at which any goods or services were made, produced or provided, as the case may be; or

(v) as to the name and address or other indication of the identity of the manufacturer or of the person providing the services or of the person for whom the goods are manufactured or services are provided; or

(vi) as to the mode of manufacture or producing any goods or providing services; or

(vii) as to the material of which any goods are composed; or

(viii) as to any goods being the subject of an existing patent, privilege or copyright, and includes -

(a) any description as to the use of any mark which according to the custom of the trade is commonly taken to be an indication of any of the above matters;

(b) the description as to any imported goods contained in any bill of entry or shipping bill;

(c) any other description which is likely to be misunderstood or mistaken for all or any of the said matters;

(zb) "trade mark" means a mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of others and may include shape of goods, their packaging and combination of colours; and

(i) in relation to Chapter XII (other than section 107), a registered trade mark or a mark used in relation to goods or services for the purpose of indicating or so as to indicate a connection in the course of trade between the goods or services, as the case may be, and some person having the right as proprietor to use the mark; and

(ii) in relation to other provisions of this Act, a mark used or proposed to be used in relation to goods or services for the purpose of indicating or so to indicate a connection in the course of trade between the goods or services, as the case may be, and some person having the right, either as proprietor or by way of permitted user, to use the mark whether with or without any indication of the identity of that person, and includes a certification trade mark or collective mark;

(zc) "transmission" means transmission by operation of law, devolution on the personal representative of a deceased person and any other mode of transfer, not being assignment;

(zd) "Technical Member" means a Member who is not a Judicial Member;

(ze) "tribunal" means the Registrar or, as the case may be, the Appellate Board, before which the proceeding concerned is pending;

(zf) "Vice-Chairman" means a Vice-Chairman of the Appellate Board;

(zg) "well-known trade mark", in relation to any goods or services, means a mark which has become so to the substantial segment of the public which uses such goods or receives such services that the use of such mark in relation to other goods or services would be likely to be taken as indicating a connection in the course of trade or rendering of services between those goods or services and a person using the mark in relation to the first-mentioned goods or services.

(2) In this Act, unless the context otherwise requires, any reference-

(a) to "trade mark" shall include reference to "collective mark" or "certification trade mark";

(b) to the use of a mark shall be construed as a reference to the use of printed or other visual representation of the mark;

(c) to the use of a mark, -

(i) in relation to goods, shall be construed as a reference to the use of the mark upon, or in any physical or in any other relation whatsoever, to such goods;

(ii) in relation to services, shall be construed as a reference to the use of the mark as or as part of any statement about the availability, provision or performance of such services;

(d) to the Registrar shall be construed as including a reference to any officer when discharging the functions of the Registrar in pursuance of sub-section (2) of section 3;

(e) to the Trade Marks Registry shall be construed as including a reference to any office of the Trade Marks Registry.

(3) For the purposes of this Act, goods and services are associated with each other if it is likely that those goods might be sold or otherwise traded in and those services might be provided by the same business and so with descriptions of goods and descriptions of services.

(4) For the purposes of this Act, "existing registered trade mark" means a trade mark registered under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 immediately before the commencement of this Act.

• 第 9 条

9. Absolute grounds for refusal of registration.

(1) The trade marks-

- (a) which are devoid of any distinctive character, that is to say, not capable of distinguishing the goods or services of one person from those of another person;
 - (b) which consist exclusively of marks or indications which may serve in trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, values, geographical origin or the time of production of the goods or rendering of the service or other characteristics of the goods or services;
 - (c) which consist exclusively of marks or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade; shall not be registered: Provided that a trade mark shall not be refused registration if before the date of application for registration it has acquired a distinctive character as a result of the use made of it or is a well-known trade mark.
- (2) A mark shall not be registered as a trade mark if —
- (a) it is of such nature as to deceive the public or cause confusion;
 - (b) it contains or comprises of any matter likely to hurt the religious susceptibilities of any class or section of the citizens of India;
 - (c) it comprises or contains scandalous or obscene matter;
 - (d) its use is prohibited under the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.
- (3) A mark shall not be registered as a trade mark if it consists exclusively of-
- (a) the shape of goods which results from the nature of the goods themselves; or
 - (b) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result; or
 - (c) the shape which gives substantial value to the goods. Explanation --- For the purpose of this section, the nature of goods or services in relation to which the trade mark is used or proposed to be used shall not be a ground for refusal of registration.

• 第 11 条

11. Relative grounds for refusal of registration.

- (1) Save as provided in section 12, a trade mark shall not be registered if, because of -
 - (a) its identity with an earlier trade mark and similarity of goods or services covered by the trade mark; or
 - (b) its similarity to an earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.
- (2) A trade mark which—
 - (a) is identical with or similar to an earlier trade mark; and
 - (b) is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered in the name of a different proprietor, shall not be registered if or to the extent the earlier trade mark is a well-known trade mark in India and the use of the later mark without due cause would take unfair advantage of or be detrimental to the distinctive character or repute of the earlier trade mark.
- (3) A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its use in India is liable to

be prevented—

(a) by virtue of any law in particular the law of passing off protecting an unregistered trade mark used in the course of trade; or

(b) by virtue of law of copyright.

(4) Nothing in this section shall prevent the registration of a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration, and in such case the Registrar may register the mark under special circumstances under section 12. Explanation : For the purposes of this section, earlier trade mark means -

(a) a registered trade mark or convention application referred to in section 154 which has a date of application earlier than that of the trade mark in question, taking account, where appropriate, of the priorities claimed in respect of the trade marks;

(b) a trade mark which, on the date of the application for registration of the trade mark in question, or where appropriate, of the priority claimed in respect of the application, was entitled to protection as a well-known trade mark.

(5) A trade mark shall not be refused registration on the grounds specified in sub-sections (2) and (3), unless objection on any one or more of those grounds is raised in opposition proceedings by the proprietor of the earlier trade mark.

(6) The Registrar shall, while determining whether a trade mark is a well-known trade mark, take into account any fact which he considers relevant for determining a trade mark as a well-known trade mark including—

(i) the knowledge or recognition of that trade mark in the relevant section of the public including knowledge in India obtained as a result of promotion of the trade mark;

(ii) the duration, extent and geographical area of any use of that trade mark;

(iii) the duration, extent and geographical area of any promotion of the trade mark, including advertising or publicity and presentation, at fairs or exhibition of the goods or services to which the trade mark applies;

(iv) the duration and geographical area of any registration of or any application for registration of that trade mark under this Act to the extent that they reflect the use or recognition of the trade mark;

(v) the record of successful enforcement of the rights in that trade mark, in particular the extent to which the trade mark has been recognised as a well-known trade mark by any court or Registrar under that record.

(7) The Registrar shall, while determining as to whether a trade mark is known or recognised in a relevant section of the public for the purposes of sub-section (6), take into account—

(i) the number of actual or potential consumers of the goods or services;

(ii) the number of persons involved in the channels of distribution of the goods or services;

(iii) the business circles dealing with the goods or services, to which that trade mark applies.

(8) Where a trade mark has been determined to be well known in at least one relevant section of the public in India by any court or Registrar, the Registrar shall consider that trade mark as a well-known trade mark for registration under this Act.

(9) The Registrar shall not require as a condition, for determining whether a trade mark is a well-known trade mark, any of the following, namely:—

- (i) that the trade mark has been used in India;
- (ii) that the trade mark has been registered;
- (iii) that the application for registration of the trade mark has been filed in India;
- (iv) that the trade mark—
 - (a) is well-known in; or
 - (b) has been registered in; or
 - (c) in respect of which an application for registration has been filed in, any jurisdiction other than India; or
- (v) that the trade mark is well-known to the public at large in India.

(10) While considering an application for registration of a trade mark and opposition filed in respect thereof, the Registrar shall -

- (i) protect a well-known trade mark against the identical or similar trade marks;
- (ii) take into consideration the bad faith involved either of the applicant or the opponent affecting the right relating to the trade mark.

(11) Where a trade mark has been registered in good faith disclosing the material informations to the Registrar or where right to a trade mark has been acquired through use in goods faith before the commencement of this Act, then, nothing in this Act shall prejudice the validity of the registration of that trade mark or right to use that trade mark on the ground that such trade mark is identical with or similar to a well known trade mark.

• 第 21 条

21. Opposition to registration.—

(1) Any person may, within four months from the date of the advertisement or re-advertisement of an application for registration, give notice in writing in the prescribed manner and on payment of such fee as may be prescribed, to the Registrar, of opposition to the registration.

(2) The Registrar shall serve a copy of the notice on the applicant for registration and, within two months from the receipt by the applicant of such copy of the notice of opposition, the applicant shall send to the Registrar in the prescribed manner a counterstatement of the grounds on which he relies for his application, and if he does not do so he shall be deemed to have abandoned his application.

(3) If the applicant sends such counter-statement, the Registrar shall serve a copy thereof on the person giving notice of opposition.

(4) Any evidence upon which the opponent and the applicant may rely shall be submitted in the prescribed manner and within the prescribed time to the Registrar, and the Registrar shall give an opportunity to them to be heard, if they so desire.

(5) The Registrar shall, after hearing the parties, if so required, and considering the evidence, decide whether and subject to what conditions or limitations, if any, the registration is to be permitted, and may take into account a ground of objection whether relied upon by the

opponent or not.

(6) Where a person giving notice of opposition or an applicant sending a counter-statement after receipt of a copy of such notice neither resides nor carries on business in India, the Registrar may require him to give security for the costs of proceedings before him, and in default of such security being duly given, may treat the opposition or application, as the case may be, as abandoned.

(7) The Registrar may, on request, permit correction of any error in, or any amendment of, a notice of opposition or a counter-statement on such terms as he thinks just.

• 第 27 条

27. No action for infringement of unregistered trade mark.

(1) No person shall be entitled to institute any proceeding to prevent, or to recover damages for, the infringement of an unregistered trade mark.

(2) Nothing in this Act shall be deemed to affect rights of action against any person for passing off goods or services as the goods of another person or as services provided by another person, or the remedies in respect thereof.

• 第 29 条

29. Infringement of registered trade marks.—

(1) A registered trade mark is infringed by a person who, not being a registered proprietor or a person using by way of permitted use, uses in the course of trade, a mark which is identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered and in such manner as to render the use of the mark likely to be taken as being used as a trade mark.

(2) A registered trade mark is infringed by a person who, not being a registered proprietor or a person using by way of permitted use, uses in the course of trade, a mark which because of—

(a) its identity with the registered trade mark and the similarity of the goods or services covered by such registered trade mark; or

(b) its similarity to the registered trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by such registered trade mark; or

(c) its identity with the registered trade mark and the identity of the goods or services covered by such registered trade mark, is likely to cause confusion on the part of the public, or which is likely to have an association with the registered trade mark.

(3) In any case falling under clause (c) of sub-section (2), the court shall presume that it is likely to cause confusion on the part of the public.

(4) A registered trade mark is infringed by a person who, not being a registered proprietor or a person using by way of permitted use, uses in the course of trade, a mark which—

(a) is identical with or similar to the registered trade mark; and

(b) is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered; and

(c) the registered trade mark has a reputation in India and the use of the mark without due cause takes unfair advantage of or is detrimental to, the distinctive character or repute of the registered trade mark.

(5) A registered trade mark is infringed by a person if he uses such registered trade mark, as his trade name or part of his trade name, or name of his business concern or part of the name, of his business concern dealing in goods or services in respect of which the trade mark is registered.

(6) For the purposes of this section, a person uses a registered mark, if, in particular, he—

(a) affixes it to goods or the packaging thereof;

(b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market, or stocks them for those purposes under the registered trade mark, or offers or supplies services under the registered trade mark;

(c) imports or exports goods under the mark; or

(d) uses the registered trade mark on business papers or in advertising.

(7) A registered trade mark is infringed by a person who applies such registered trade mark to a material intended to be used for labeling or packaging goods, as a business paper, or for advertising goods or services, provided such person, when he applied the mark, knew or had reason to believe that the application of the mark was not duly authorised by the proprietor or a licensee.

(8) A registered trade mark is infringed by any advertising of that trade mark if such advertising—

(a) takes unfair advantage of and is contrary to honest practices in industrial or commercial matters; or

(b) is detrimental to its distinctive character; or

(c) is against the reputation of the trade mark.

(9) Where the distinctive elements of a registered trade mark consist of or include words, the trade mark may be infringed by the spoken use of those words as well as by their visual representation and reference in this section to the use of a mark shall be construed accordingly.

• 第 103 条

103. Penalty for applying false trade marks, trade descriptions, etc.— Any person who—

(a) falsifies any trade mark; or

(b) falsely applies to goods or services any trade mark; or

(c) makes, disposes of, or has in his possession, any die, block, machine, plate or other instrument for the purpose of falsifying or of being used for falsifying, a trade mark; or

(d) applies any false trade description to goods or services; or

(e) applies to any goods to which an indication of the country or place in which they were made or produced or the name and address of the manufacturer or person for whom the goods are manufactured is required to be applied under section 139, a false indication of such country, place, name or address; or

(f) tampers with, alters or effaces an indication of origin which has been applied to any goods to which it is required to be applied under section 139; or
(g) causes any of the things above mentioned in this section to be done, shall, unless he proves that he acted, without intent to defraud, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees: Provided that the court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than six months or a fine of less than fifty thousand rupees.

• 第 135 条

135. Relief in suits for infringement or for passing off.—

(1) The relief which a court may grant in any suit for infringement or for passing off referred to in section 134 includes injunction (subject to such terms, if any, as the court thinks fit) and at the option of the plaintiff, either damages or an account of profits, together with or without any order for the delivery-up of the infringing labels and marks for destruction or erasure.

(2) The order of injunction under sub-section (1) may include an ex parte injunction or any interlocutory order for any of the following matters, namely:—

(a) for discovery of documents;

(b) preserving of infringing goods, documents or other evidence which are related to the subject-matter of the suit;

(c) restraining the defendant from disposing of or dealing with his assets in a manner which may adversely affect plaintiff's ability to recover damages, costs or other pecuniary remedies which may be finally awarded to the plaintiff.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the court shall not grant relief by way of damages (other than nominal damages) or on account of profits in any case—

(a) where in a suit for infringement of a trade mark, the infringement complained of is in relation to a certification trade mark or collective mark; or

(b) where in a suit for infringement the defendant satisfies the court—

(i) that at the time he commenced to use the trade mark complained of in the suit, he was unaware and had no reasonable ground for believing that the trade mark of the plaintiff was on the register or that the plaintiff was a registered user using by way of permitted use; and

(ii) that when he became aware of the existence and nature of the plaintiff's right in the trade mark, he forthwith ceased to use the trade mark in relation to goods or services in respect of which it was registered; or

(c) where in a suit for passing off, the defendant satisfies the court—

(i) that at the time he commenced to use the trade mark complained of in the suit, he was unaware and had no reasonable ground for believing that the trade mark for the plaintiff was in use; and

(ii) that when he became aware of the existence and nature of the plaintiff's trade mark he forthwith ceased to use the trade mark complained of.

(2) 1958 年商標・商品標識法

・第 47 条

Section 47. Defensive registration of well known trade marks

(1) Where a trade mark consisting of any invented word has become so well-known as respects any goods in relation to which it is registered and has been used, that the use thereof in relation to other goods would be likely to be taken as indicating a connection in the course of trade between those goods and a person entitled to use the trade mark in relation to the first-mentioned goods, then, notwithstanding that the proprietor registered in respect of the first-mentioned goods does not use or propose to use the trade mark in relation to those other goods and notwithstanding anything in section 46, the trade mark may, on application in the prescribed manner by such proprietor, be registered in his name in respect of those other goods as a defensive trade mark, and while so registered, shall not be liable to be taken off the register in respect of those goods under the said section.

(2) The registered proprietor of a trade mark may apply for the registration thereof in respect of any goods as a defensive trade mark notwithstanding that it is already registered in his name in respect of those goods otherwise than as a defensive trade mark, or may apply for the registration thereof in respect of any goods otherwise than as a defensive trade mark notwithstanding that it is already registered in his name in respect of those goods as a defensive trade mark, in lieu in each case of the existing registration.

(3) A trade mark registered as a defensive trade mark and that trade mark as otherwise registered in the name of the same proprietor shall, notwithstanding that the respective registrations are in respect of different goods, be deemed to be and shall be registered as, associated trade marks.

(4) On application made in the prescribed manner to a High Court or to the Registrar, by any person aggrieved, the registration of a trade mark as a defensive trade mark may be cancelled on the ground that the requirements of sub-section (1) are no longer satisfied in respect of any goods in relation to which the trade mark is registered in the name of the same proprietor otherwise than as a defensive trade mark, or may be cancelled as respects any goods in relation to which it is registered as a defensive trade mark on the ground that there is no longer any likelihood that the use of the trade mark in relation to those goods would be taken as giving the indication mentioned in sub-section (1).

(5) The Registrar may at any time cancel the registration as a defensive trade mark of a trade mark of which there is no longer any registration in the name of the same proprietor otherwise than as a defensive trade mark.

(6) Except as otherwise expressly provided in this section, the provisions of this Act shall apply in respect of the registration of trade marks as defensive trade marks and of trade

marks so registered as they apply in other cases.

(3) 商標規則

• 第 124 条

Well-Known Trademarks

124. Determination of Well Known Trademark by Registrar.-

(1) Any person may, on an application in Form TM-M and after payment of fee as mentioned in First schedule, request the Registrar for determination of a trademark as well-known. Such request shall be accompanied by a statement of case along with all the evidence and documents relied by the applicant in support of his claim.

(2) The Registrar shall, while determining the trademark as well-known take into account the provisions of sub section (6) to (9) of section 11.

(3) For the purpose of determination, the Registrar may call such documents as he thinks fit.

(4) Before determining a trademark as well-known, the Registrar may invite objections from the general public to be filed within thirty days from the date of invitation of such objection.

(5) In case the trademark is determined as well-known, the same shall be published in the trademark Journal and included in the list of well-known trademarks maintained by the Registrar.

(6) The Registrar may, at any time, if it is found that a trademark has been erroneously or inadvertently included or is no longer justified to be in the list of well-known trademarks, remove the same from the list after providing due opportunity of hearing to the concerned party.

16. マレーシア

(1) 1976 年商標法

・ 第 14 条

14. Prohibition on registration.

(1) A mark or part of a mark shall not be registered as a trade mark-

(a) if the use of which is likely to deceive or cause confusion to the public or would be contrary to law;

(b) if it contains or comprises any scandalous or offensive matter or would otherwise not be entitled to protection by any court of law;

(c) if it contains a matter which in the opinion of the Registrar is or might be prejudicial to the interest or security of the nation;

(d) if it is identical with or so nearly resembles a mark which is well-known in Malaysia for the same goods or services of another proprietor;

(e) if it is well-known and registered in Malaysia for goods or services not the same as to those in respect of which registration is applied for: Provided that the use of the mark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the proprietor of the well-known mark, and the interests of the proprietor of the well-known mark are likely to be damaged by such use;

(j) if it contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the mark for such goods in Malaysia is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin of the goods; or

(g) if it is a mark for wines which contains or consists of a geographical indication identifying wines, or is a mark for spirits which contains or consists of a geographical indication identifying spirits, not originating in the place indicated by the geographical indication in question.

(2) Article 6bis of the Paris Convention and Article 16 of the TRIPS Agreement shall apply for the purpose of determining whether a trade mark is a well-known trade mark.

・ 第 46 条

46. Provisions as to non-use of trade mark.

(1) Subject to this section and to section 57, the Court may, on application by a person aggrieved, order a trade mark to be removed from the Register in respect of any of the goods or services in respect of which it is registered on the ground-

(a) that the trade mark was registered without an intention in good faith, on the part of the applicant for registration or, if it was registered under subsection (1) of section 26, on the part of the body corporate or registered user concerned, to use the trade mark in relation to those goods or services and that there has in fact been no use in good faith of the trade mark in relation to those goods or services by the registered proprietor or registered user of the trade mark for the time being up to the date one month before the date of the application;

or

(b) that up to one month before the date of the application a continuous period of not less than three years had elapsed during which the trade mark was a registered trade mark and during which there was no use in good faith of the trade mark in relation to those goods or services by the registered proprietor or registered user of the trade mark for the time being.

(2) Except where an applicant has been permitted under [Subs. Act section 20 to register an identical or a nearly resembling trade A88l} mark in respect of the goods or services to which the application relates or the Court is of the opinion that the applicant can properly be permitted to register the trade mark, the Court may refuse an application made under subsection (1)-

(a) in relation to any goods, if there has been, before the relevant date or during the relevant period, as the case may be, use in good faith of the trade mark by the registered proprietor of the trade mark for the time being in relation to goods of the same description, being goods in respect of which the trade mark is registered; and

(b) in relation to any services, if there has been, before the relevant date or during the relevant period, as the case may be, use in good faith of the trade mark by the registered proprietor of the trade mark for the time being in relation to services of the same description, being services in respect of which the trade mark is registered.

(3) Where in relation to goods in respect of which a trade mark is registered-

(a) the matters referred to in paragraph (b) of subsection (1) are shown as far as regards failure to use the trade mark in relation to goods to be sold or otherwise traded in in a particular place in Malaysia (otherwise than for export from Malaysia) or in relation to goods to be exported to a particular market outside Malaysia; and

(b) a person has been permitted under section 20 to register [Am. Act an identical or nearly resembling trade mark in respect ASSIJ of those goods under a registration extending to the use in relation to goods to be sold or otherwise traded in in that place (otherwise than for export from Malaysia) or in relation to goods to be exported to that market, or the Court is of the opinion that that person might properly be permitted to register the trade mark, the Court may, on application by that person, direct that the registration of the first-mentioned trade mark shall be subject to such conditions, amendments, modifications or limitations as the Court thinks proper for securing that that registration shall cease to extend to use of the trade mark in relation to goods to be sold or otherwise traded in in that place (otherwise than for export from Malaysia) or in relation to goods to be exported to that market.

• 第 57 条

57. Defensive registration of well known trade marks.

(1) Where a trade mark consisting of an invented word or words has become so well known as regards any goods or services in respect of which it is registered and, in relation to which it has been used, that the use thereof in relation to other goods or services would likely to be taken as indicating a connection in the course of trade between the other goods or services

and a person entitled to use the trade mark in relation to the firstmentioned goods or services, then, notwithstanding that the proprietor registered in respect of the first-mentioned goods or services does not use or propose to use the trade mark in relation to the other goods or services and notwithstanding anything in section 46 the trade mark may, on the application in a prescribed manner of the proprietor registered in respect of the first-mentioned goods or services, be registered in his name in respect of the other goods or services as a defensive trade mark and while so registered, shall not be liable to be taken off the Register in respect of other goods or services under section 46.

(2) The registered proprietor of a trade mark may apply for the registration thereof in respect of any goods or services as a defensive trade mark notwithstanding that it is already registered in his name in respect of the goods or services otherwise than as a defensive trade mark, or may apply for the registration thereof in respect of any goods or services otherwise than as a defensive trade mark notwithstanding that it is already registered in his name in respect of the goods or services as a defensive trade mark, in lieu in each case of the existing registration.

(2) マレーシア商標法（現行法）

・第4条

Definition of “well-known trademark”

4. (1) “Well-known trademark” means any trademark that is well-known in Malaysia and that belongs to a person who—

(a) is a national of a Convention country; or

(b) is domiciled, or has a real and effective industrial or commercial establishment, in a Convention country,

whether or not that person carries on business, or has any goodwill, in Malaysia.

(2) In determining whether a trademark is well-known in Malaysia, the Registrar or the Court shall have regard to the criteria as prescribed.

・第24条

Relative grounds for refusal of registration

24. (1) The Registrar shall refuse to register a trademark if it is identical with an earlier trademark and the goods or services for which the trademark is applied for are identical with the goods or services of the earlier trademark.

(2) The Registrar shall refuse to register a trademark if there exists a likelihood of confusion on the part of the public—

(a) where the trademark is identical with an earlier trademark and is to be registered for goods or services similar to the earlier trademark; or

(b) where the trademark is similar to an earlier trademark and is to be registered for goods or services identical with or similar to the earlier trademark.

- (3) The Registrar shall refuse to register a trademark if—
- (a) it is identical with or similar to a well-known trademark which is not registered in Malaysia and it is to be registered for the identical goods or services of the proprietor of the well-known trademark; or
 - (b) it is identical with or similar to a well-known trademark which is registered in Malaysia and it is to be registered for goods or services which are not identical or not similar to those in respect of which the well-known trademark is registered and—
 - (i) the use of the trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the proprietor of the well-known trademark;
 - (ii) there exists a likelihood of confusion on the part of the public because of such use; and
 - (iii) the interests of the proprietor of the well-known trademark are likely to be damaged by such use.
- (4) Subject to subsection (6), the Registrar shall refuse to register a trademark if, or to the extent that, its use in Malaysia is prevented—
- (a) by virtue of any rule of law protecting an unregistered trademark or other sign used in the course of trade including under the law of passing off; or
 - (b) by virtue of an earlier right other than those referred to in paragraph (a) or in subsections (1) to (3) including under the law of copyright or industrial designs.
- (5) A person entitled to prevent the use of a trademark is referred to in this Act as the proprietor of an "earlier right" in relation to the trademark in subsection (4).
- (6) The Registrar may refuse to register a trademark on any grounds under subsection (4) if that ground is raised in proceedings in opposition to the registration under section 35 by the proprietor of the earlier right.
- (7) Notwithstanding the relative grounds for refusal of registration under subsections (1), (2), (3) and (4), the Registrar may register a trademark if the proprietor of the earlier trademark or other earlier right consents to the registration in the prescribed manner and shall take into account the interest of the public and the likelihood of confusion on the part of the public.
- (8) For the purposes of this section, if the registration of an earlier trademark expires, the Registrar, in determining the registrability of a trademark shall continue to take into account the earlier trademark for a period of twelve months after its expiry.

• 第 34 条

Grounds of opposition

34. (1) Subject to subsection 35(3), the registration of trademark may be opposed by a registered proprietor if he or his predecessor in business or a person who is under his control or authority has continuously used the trademark—
- (a) from a date before the use of the applicant's trademark or his predecessor in business or by a person who is under his control or authority; or
 - (b) from a date before the date of filing of the application by the applicant.
- (2) Notwithstanding subsection (1), the registration of trademark may be opposed by any

person—

- (a) on any grounds under section 23 or 24;
- (b) on the ground that the applicant is not the proprietor of the trademark; or
- (c) subject to subsection (3), on the ground that—
 - (i) it is identical with a well-known trademark in Malaysia and it is to be registered for goods or services which are not identical or not similar to the well-known trademark in Malaysia; or
 - (ii) it is similar to a well-known trademark in Malaysia and it is to be registered for goods or services which are not identical or not similar to the well-known trademark in Malaysia.
- (3) The ground of opposition under paragraph (2)(c) may be raised where the use of the opposed trademark in relation to the goods or services for which the opposed trademark is sought to be registered—
 - (a) would indicate a connection between those goods or services and the proprietor of the earlier well-known trademark;
 - (b) would create a likelihood of confusion on the part of the public because of such use by the opposed trademark; and
 - (c) would likely damage the interests of the proprietor of the well-known trademark.
- (4) The ground of opposition referred to in paragraph (2)(c) may only be raised to oppose the registration of an application for registration of trademark made on or after the commencement of this Act.

• 第 76 条

Protection of well-known trademarks

76. (1) A well-known trademark shall be entitled to protection under this section—

- (a) whether or not the trademark has been registered in Malaysia, or an application for the registration of trademark has been made to the Registrar; and
- (b) whether or not the proprietor of the trademark carries on business, or has any goodwill, in Malaysia.
- (2) Subject to subsections (5) and (6), the proprietor of a well-known trademark shall be entitled to restrain by injunction the use in Malaysia, in the course of trade and without the proprietor's consent, of any trademark which, or an essential part of which, is identical with or similar to the proprietor's trademark—
 - (a) in relation to identical or similar goods or services, where the use is likely to cause confusion; or
 - (b) in relation to any goods or services, where the use of the trademark would indicate a connection between those goods or services and the proprietor, and is likely to damage the interests of the proprietor.
- (3) A proprietor of a well-known trademark may apply to the Court for a declaration of invalidation of a registered trademark on the grounds that the registered trademark is identical with or similar to a well-known trademark in Malaysia and the registered trademark is registered for any goods or services which are not identical or not similar to

those in respect of the well-known trademark—

(a) if the use of the registered trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the proprietor of the well-known trademark;

(b) there exists a likelihood of confusion on the part of the public because of such use; and

(c) the interests of the proprietor of the well-known trademark are likely to be damaged by such use.

(4) A proprietor of a well-known trademark may apply to the Court for a declaration of invalidation of a registered trademark on the grounds of fraud in the registration or that the registration was obtained by misrepresentation.

(5) The proprietor of a well-known trademark shall not be entitled to the right referred to in subsection (2) if the use of the trademark began before the proprietor's trademark became well-known in Malaysia unless the trademark has been used in bad faith.

(6) The proprietor of a well-known trademark shall cease to be entitled to the right referred to in subsection (2) if the proprietor of the well-known trademark has acquiesced for a continuous period of five years in the use of the trademark in Malaysia, being aware of that use, unless the trademark has been used in bad faith.

(7) In deciding whether the trademark, has been used in bad faith, it shall be relevant to the Court to consider whether the person who used the trademark had, at the time he began to use the trademark, knowledge of, or reason to know of, the proprietor's well-known trademark.

(8) Nothing in subsection (2) shall affect the continuation of any use referred to that subsection in good faith of a trademark that was begun before 1 December 1997 (when the relevant provisions of the TRIPS Agreement entered into force in relation to the Malaysia).

(9) Nothing in subsection (3) shall affect the continuation of any bona fide use of a trademark begun before the commencement of this Act.

(10) For the purposes of this section, "use", in relation to a trademark, means use within the meaning of subsection 54(3).

• 第 77 条

Permitted use of well-known trademarks

77. (1) Notwithstanding section 76, the proprietor of a well-known trademark shall not be entitled to restrain by injunction the use in Malaysia, in accordance with honest practices in industrial or commercial matters, by any person of—

(a) the name of—

(i) the person himself;

(ii) the person's place of business;

(iii) the person's predecessor in business; or

(iv) the place of business of the person's predecessor in business;

(b) any sign to indicate—

(i) the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or other

characteristic of goods or services; or

(ii) the time of production of goods or of the rendering of services; or

(c) the trademark to indicate the intended purpose of goods which includes accessories or spare parts or services.

(2) Notwithstanding section 76, the proprietor of a well-known trademark shall not be entitled to restrain by injunction the use in Malaysia of—

(a) any registered trademark in relation to goods or services for which the latter is registered; or

(b) the trademark if such use—

(i) is for a non-commercial purpose;

(ii) is for the purpose of news reporting or news commentary; or

(iii) has at any time expressly or impliedly been consented to by the proprietor of the well-known trademark.

• 第 159 条

Unregistered trademarks

159. (1) No person shall be entitled to initiate any action to prevent or to recover damages for the infringement of an unregistered trademark.

(2) Notwithstanding subsection (1), nothing in this Act shall be deemed to affect the right of action against any person for passing off goods or services as those of another person or the remedies in respect of the goods or services.

(3) マレーシア商標規則

• 規則 5

Kriteria cap dagangan terkenal

5. Pada menentukan sama ada suatu cap dagangan terkenal di Malaysia, Pendaftar atau Mahkamah hendaklah mengambil kira kriteria yang berikut:

(a) takat cap dagangan itu diketahui atau dikenali oleh sektor yang berkaitan dalam kalangan orang awam;

(b) tempoh dan takat, dan kawasan geografi yang di dalamnya, cap dagangan itu digunakan;

(c) tempoh dan takat promosi barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan itu terpakai dan kawasan geografi yang di dalamnya promosi itu diadakan;

(d) tempoh dan tempat pendaftaran, atau tempoh dan tempat permohonan pendaftaran, cap dagangan itu, pada takat yang menggambarkan tahap cap dagangan itu digunakan atau dikenali;

(e) rekod penguatkuasaan hak cap dagangan yang berjaya, khususnya, yang menggambarkan tahap cap dagangan itu dikenali oleh pihak berkuasa kompeten; dan

(f) nilai yang dikaitkan dengan cap dagangan itu.

17. イスラエル

(1) イスラエル商標法

・第11条

(9) A mark identical with one belonging to a different proprietor, which is already on the register in respect of the same goods or description of goods, or so nearly resembling such a mark as to be calculated to deceive;

・第22条

(a) Where the applicant has not complied with a demand of the Registrar within the time prescribed by him and the Registrar has given the applicant notice in the prescribed manner, and three months have passed from the date of the notice and the applicant still has not complied with such demand, the Registrar may regard the application as void.

(2) 商標規則

・第22A条

22A. Amendment of Application

(a) The Registrar may, upon application from an applicant for registration of a trade mark, to permit an amendment to the application in one or more of the following amendments, if the amendment is required due to the following reasons:

(2) Amendment of the specification of goods and services in the application for purpose of their clarification or detracting, but not for purpose of their expansion.

(3) Amendment of a mistake or revising the mark for which the registration was requested, shall be on the condition that the revision or amendment does not require additional search and inspection and does not expand the rights extending from registration.

・第24条

24. Legal Procedures in Applications Where Reasons for Non-Acceptance Come to Light

(a) Where, after the search and inspection pursuant to regulation 22 and perusal of the application and all evidence adduced or sought to be adduced by the applicant, reasons come to light for the disqualification of the mark from being registered, a notice in writing of such reasons shall be sent to the applicant.

(b) Where the applicant does not, within three months from the date of the notice referred to in sub-regulation (a), does not file a detailed response in writing within such time, the Registrar shall send a notice to the effect under section 22 of the Ordinance ; where the applicant has submitted a detailed response in within such time, the Registrar shall review it and notify the applicant on whether he decided to accept the application, unconditionally, or subject to such conditions, amendments, variations, or limitations as he sees fit to impose,

as said under section 23.

• 第 27A 条

27A. Duration of inspection procedures where no application has been received within two years from the date of delivery of the first notification to the applicant on the decision of the Registrar in accordance with regulations 24(a) or 25(a), the Registrar shall consider the application as null and send a notification to that effect to the applicant, unless the applicant has requested, within such period, that the Registrar shall hold a hearing on his application.

(3) 審査作業指示書

• 4.4.2

4.4.2 הוצאת דוח בחינה עקב אי כשירות הסימן לרישום לפי תקנה 24 לתקנות לאור ליקויים/הסתייגויות שעלו בעת הבחינה של הבקשה.

• 4.4.3

4.4.3 הוצאת דוח בחינה עקב אי כשירות הסימן לרישום לפי תקנה 25 לתקנות לאור תנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות הנדרשים כתנאי לקבל את הבקשה.

• 4.7.2

4.7.2 הוצאת דוח בחינה במידה והבוחן עומד על כך כי למרות התשובה לדוח הבחינה, הסימן עדיין אינו כשיר לרישום לאור ליקויים/הסתייגויות, תנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות שעלו בעת הבחינה הראשונה של הבקשה ו/או ליקויים/הסתייגויות, תנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות חדשות שלא הועלו בעת הבחינה הראשונה, והוספו בבחינה החוזרת.

(4) 審査作業指示書附属書 A

• 5.5.1

5.5.1 האם כל פריט ופריט ברור ומוגדר היטב. במידה ולא, יש לבקש להגדירם ביתר דיוק, ובמקרים מתאימים יוכל הבוחן להציע נוסח חלופי מתאים.

• 5.5.2

5.5.2 האם כל הפריטים אכן שייכים לסוג שבו מסווגת הבקשה: אם התשובה ובה אינה חד משמעית יש לבדוק במאגרי סיווג terms או במאגרי חיפוש נוספים כגון : מאגר החיפוש האמריקאי MGS הסחורות והשירותים של המשרד הבינלאומי במידה וכל רשימת סחורות/שירותים TMclass. ומאגר החיפוש האירופאי acceptable services and goods US כלולה בסוג אחר, תתבקש העברתה לסוג המתאים. במידה וחלק מהפריטים מוגדרים בסוג/סוגים אחרים יבקש הבוחן להשמיט את הפריטים שאינם כלולים בסוג המבוקש, ויציע להוסיף סוגים מתאימים נוספים לבקשה הנוכחית (בקשה רב סוגית), תוך תשלום האגרה המתאימה

• 5.5.6

במקרים בהם רשימת הסחורות/שירותים כוללת הגדרות רחבות, המסומנות בצבע כתום ב "מעוז" ובמערכת המקוונת, 5.5.6 ו המפורטות חלקית בנספח ג', יבקש הבוחן להגבילן. הגדרות אלו אינן מקובלות עלינו, מלבד במקרים MGS או בצבע אדום ב יוצאי דופן

• 12.1

12.1. סימנים רשומים-

כאשר החיפוש העלה תוצאות של סימנים רשומים זהים או דומים עד כדי להטעות לסימן הנבחן, יועלה ליקוי על פי סעיף 11 (9) לפקודה:

סימנים רשומים- כאשר החיפוש העלה תוצאות של סימנים רשומים זהים או דומים עד כדי להטעות לסימן הנבחן, יועלה. 12.1. ליקוי על פי סעיף 11 (9) לפקודה:

• 12.1.1

12.1.1. כאשר החיפוש העלה סימן זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן רשום (לגבי אותם סחורות ושירותים או כאלה מאותו הגדר), יש לסרב לקבלו לרישום על סמך סעיף 9(11) לפקודה, וכן יש להכניס קשר מסוג 9(11) בתיקיית "תיקים קשורים" במערכת מעוז

12.1.1 כאשר החיפוש העלה סימן זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן רשום (לגבי אותם סחורות ושירותים או כאלה מאותו הגדר), יש לסרב לקבלו לרישום על סמך סעיף 9(11) לפקודה, וכן יש להכניס קשר מסוג 9(11) בתיקיית "תיקים קשורים" במערכת מעוז

資料 2

日本知的財産協会（JIPA）意見取りまとめ資料

日本知的財産協会（JIPA）よりいただいたご意見のまとめ

○ 意見取りについて

- ・ 日本知的財産協会（JIPA）については、徳若委員を通じ、防護標章登録制度の見直し案について（別紙）「防護標章登録制度の見直し案についての意見取り資料」に基づき、アンケート形式での意見取りにご協力いただいた。
- ・ 意見取りの対象は同協会商標委員会所属企業で、25 社の回答を得た。
- ・ アンケートによる意見取りの方法として、まず、「1．現在の防護標章登録制度の見直しはしない」（案①）に賛成か否かを伺った。そして、同案に賛成しない（すなわち制度の見直しをするべきというご意見の）場合には、「2．登録段階での見直し」「3．権利行使段階での見直し」「4．防護標章登録制度を廃止し、通常の登録商標の禁止権を拡大等する」という見直し方針について、それぞれ具体的な見直し案（案②～案⑬）に賛成か否かを伺った。
- ・ なお、アンケートには「自由記載欄」も設け、1．～4．の各項目についてご意見を記載いただけるようにした。

○ 意見取り結果

1. 現状維持

案①：現在の防護標章登録制度の見直しはしない 8/25 社

- ・ 自由記載欄にいただいたご意見

（案①に賛成の者によるご意見）

- ・ 防護標章登録制度は、非類似商品役務にまで商標権の禁止的効力を拡張する例外的な制度であり、過度に効力を広げることを認める必要性は無いように思われるため。
- ・ 活用したことや影響を受けたことがなく、今後もないと思われるため。

（案①に反対の者によるご意見）

- ・ 通常の商標出願と比較し金銭的な負荷が大きい点は使用をためらう要因となっています。
- ・ EC・SNS 等の拡大により、著名商標に対する模倣的やフリーライドのリスクが高まっているにもかかわらず、現行の防護標章制度は著名性の要求水準が非常に高く、また登録商標と完全に一致しない標章は原則対象外とされるため、登録が難しい反面、権利行使の際は同一の商標にしか効果が及ばず、侵害とみなす行為の範囲が限定的であることか

ら、実務上、運用しにくい側面がある。また、国際的に希釈化防止の保護が広く採用されていることを踏まえると、各国制度との協調の観点からも、一定の制度見直しが必要。

- ・見直しをしたほうが良いものと考えます。

防護標章登録制度では、権利が「登録商標と完全に一致する商標」にしか及ばないため、制度の実効性が限定されています。つまり、登録商標と少しでも異なる（巧妙に似せた）模倣品については、現行制度では十分に排除できないという問題があります。

模倣品が市場に出回る場合、消費者の誤認やブランド価値の毀損につながるリスクがありますが、現行制度ではそのような模倣品を十分に排除できないため、より効果的な権利保護が求められます。

これらの課題を踏まえ、より実効性の高い権利保護を実現するためには、防護標章登録制度の見直しや要件緩和など、制度自体の再検討が必要と考えられます。

以下、案①に賛成しない、すなわち制度の見直しを希望する 17/25 社により回答いただいた。

2. 登録段階での見直し（商標法第 64 条）

- ※案③と、案④及び⑤のいずれかは、併せてチェック可
（案③と④のいずれも賛成の場合等）

案②：登録要件の緩和はしない案 6/17

案③：登録商標の著名性に係る要件を緩和する案 1/17

案④：登録商標と社会通念上同一の標章についても防護標章登録を可能とする案 8/17

案⑤：登録商標と類似の標章についても防護標章登録を可能とする案 0/17

- ・自由記載欄にいただいたご意見

（案②に賛成の者によるご意見）

- ・登録要件を緩和することで海外の実態のわからない有象無象の商標が登録される恐れがあるため、より厳しくするならよいが緩和することは反対であり、国内の安定した商標の運用には望ましくない考える。

（案④に賛成の者によるご意見）

- ・ 現行制度の「同一性」要件は実務上厳しすぎる。表記の違い（漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字など）や、書体・デザインの微細な差異があっても、消費者が「同じもの」と認識する場合は、権利の保護対象とすべき。
ただし、「社会通念上同一」の判断基準が曖昧にならないよう、具体的なガイドラインや事例集のさらなる整備を求める。
- ・ 案③：著名性の要件を下げると防護標章が乱立するおそれがある。
案④：時代の流れとともにマイナーチェンジをして使用する実情があるため、ある程度のバッファを持たせる方が現実的に即している。
案⑤：保護範囲を類似標章にまで拡張すると、登録数が過度に増大するおそれがある。

（案③④に賛成の者によるご意見）

- ・ 案③④に賛成

登録商標と著名商標が同一か否かの判断については、実際の取引の実情を踏まえて柔軟に認められる場合があります。一方で、防護標章と登録商標の同一性については、より厳密な基準が適用されるため、実務上の活用が難しいケースも見受けられます。

判例では、登録商標と著名商標の同一性について、たとえばローマ字表記の大文字・小文字の違いなど、社会通念上同一とみなせる範囲で柔軟に判断された事例も存在します。したがって、防護標章の同一性についても、「登録商標」と「著名商標」、さらに「登録商標」と「防護標章」のいずれの関係においても、社会通念上同一と認められる範囲まで要件を緩和することが望ましいと考えられます。

東京高裁平成 7(行ケ)88 平成 8 年 1 月 30 日

<https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-13817.pdf>

3. 権利行使段階での見直し（商標法第 67 条）

※案⑥～⑨のいずれかと、案⑩は併せてチェック可

（1）標章について

案⑥：商標としての同一性を損なわない標章（※2）まで禁止権を拡大し、

侵害とみなす 3/17

案⑦：社会通念上同一の標章まで禁止権を拡大し、侵害とみなす 10/17

案⑧：類似の標章まで禁止権を拡大し、侵害とみなす 3/17

案⑨：出所の混同を生じるおそれのある標章（※３）まで禁止権を拡大し、

侵害とみなす 1/17

※２…「３条２項における出願商標と使用商標の同一性」

※３…（非類似であるが）出所の混同を生じるおそれのある標章を指す

（参考）

なお、各案については、侵害と推定する案もあり得る

（２）商品・役務について

案⑩：登録防護標章に係る指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権

を拡大する案 7/17

・自由記載欄にいただいたご意見

（案⑦に賛成の者によるご意見）

- ・権利行使の場面（主に税関）では、完全同一の適用ですと出来の悪い模倣品（少し商標が間違っているもの）に対して権利行使できない可能性があるため、社会通念上同一までは緩和してもよいと考える。しかし類似まで広げてしまうと、適用範囲がわからなくなり、使用しづらくなると想定されるため、上記までの適用で検討すべきと考える。
- ・現行制度では保護できていない著名商標の実効的な保護が可能となり、ブランド価値の維持にもつながるため。
- ・案⑥：外観・構成を変えた巧妙な模倣に対応できない可能性がある。

案⑦：商 38 条 5 項（侵害）と不使用取消審判と同一の基準で、権利者・第三者双方にとって予見可能性が高い。

案⑧：基準が広すぎて、予見可能性が低下する。

案⑨：最も権利範囲が広いが、事案ごとに判断がことなるため、予見可能性が非常に低い。

案⑩：禁止権の及ばない範囲まで権利範囲を広げるという防護標章の趣旨に照らせば、その類似範囲まで権利範囲を広げる必要性が低い。

（案⑧⑩に賛成の者によるご意見）

・（１）⑧に賛成

不正競争防止法第 2 条 1 項 1 号・2 号では、商品等表示の範囲を「同一又は類似」としてありますが、現行の防護標章制度では同一範囲にのみ効力が及びます。

防護標章による不正競争防止という目的を踏まえると、権利行使の段階で「類似標章まで禁止権を拡張」することが適切と考えます。

これにより、不要な紛争を減らし、ブランド価値を維持しつつ、消費者の誤認・混同リスクをさらに低減できる制度設計が望まれます。

（２）⑩に賛成

「指定商品・役務に加え、類似の商品・役務の使用まで禁止権を拡大する案」に賛成します。なお、防護標章制度は、「著名商標」であることを要件として登録が認められる仕組みであり、「ブランド保護の強化」、「フリーライドの排除」等を目的としているものと理解しています。したがって、禁止権を類似まで拡大しても、健全な競争を阻害するものではないと考えます。また、権利者と第三者のバランスを図る観点から「推定とする案」も検討に値しますが、迅速な紛争解決が困難になる可能性があると考えます。

４．防護標章登録制度を廃止し、通常の登録商標の禁止権を拡大等する案

案⑪：防護標章登録制度を廃止し、通常の登録商標の禁止権（商標法第 37 条第 1 号）の範囲

を（例えば、出所の混同を生じるおそれがある範囲まで）拡大する案 0/17

案⑫：防護標章登録制度を廃止し、著名登録商標の禁止権（商標法第 37 条第 1 号）の範囲を

（例えば、出所の混同を生じるおそれがある範囲まで）拡大する案 1/17

案⑬：防護標章登録制度を廃止し、その他の制度改正は行わない案（不正競争防止法による

保護に委ねる） 0/17

・自由記載欄にいただいたご意見

（案⑪ないし⑬に反対の者によるご意見）

- ・登録商標の禁止権を拡大させることは商標クリアランスをより複雑にし、商標担当者の工数を増やすことにつながるため反対である。（指定商品に関係なく著名商標も必ず調査する必要がでてくる）

防護商標があることで国内において著名商標を保護しやすくなるため、制度継続が望ましいと考える。

- ・案⑪：出所混同が生じる範囲は事案ごとに評価されるため、明確に線引きができず、保護範囲が争点になる可能性が高い。その結果、第三者の予見可能性が低下し、意図せぬ侵害を招くリスクがある。

案⑫：著名性はその時々で変動するため、著名性の向上・低下に伴い保護範囲も増減する。よって、権利範囲が安定的とはいえない。

案⑬：不競法は差止・損害賠償中心の事後的救済が中心であり、防護標章登録制度のように侵害を事前に防止する効力を持たない。よって、代替制度としては十分とはいえない。

・廃止案いずれも反対

事案によっては、不正競争防止法による対応が可能な場合もありますが、権利侵害の立証には困難が伴います。一方、防護標章を登録することで権利範囲が明確になり、弊社でもこの制度を積極的に活用しています。

さらに、登録が認められることで商標の著名性を証明できるという利点もあるため、防護標章制度は継続すべきと考えます。なお、不正競争防止法はトレードドレスなども対象であり、商品・役務の類似性を判断しないため、両制度を併存させる意義は十分にあると考えます。

○ 意見取り結果の分析

- ・防護標章登録制度について、「1. 現状維持」（案①）に賛成する者は 8/25 と、全体の 3割強であった。
- ・防護標章登録制度について、見直しを希望する者は 17/25 と全体の 7割弱であり、その内訳は以下のとおりであった。
 - (1)「2. 登録段階での見直し」について、登録要件の緩和はしない案②に賛成する者は 6/17、登録商標と社会通念上同一の標章についても防護標章登録を可能とする案④に賛成する者は 8/17、とそれぞれ見直しを希望する者の 3割強、5割弱であった。
 - (2)「3. 権利行使段階での見直し」について、社会通念上同一の標章まで禁止権を拡大し、侵害とみなす案⑦に賛成する者は見直しを希望する者の 10/17 と 6割弱であった。また、登録防護標章に係る指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大する案⑩に賛成する者は見直しを希望する者の 7/17 と 4割強であった。
 - (3)「4. 防護標章登録制度を廃止し、通常の登録商標の禁止権を拡大等する案」についてはほとんど賛成する者はみられなかった。

防護標章登録制度の見直し案についての意見取り資料（一部抜粋）

特許庁では、本年度「各国・地域における著名商標の保護等に関する調査研究」として、防護標章登録制度の見直しの方向性について検討しておりますところ、同調査研究の参考とさせていただくため、防護標章登録制度の見直し案として検討されている以下①～⑬の案に対する賛否について、団体のご意見を頂戴できれば幸いです。

ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

1. 現状維持

案①：現在の防護標章登録制度の見直しはしない

2. 登録段階での見直し（商標法第 64 条）

※案③と、案④及び⑤のいずれかは、併せて選択可（案③と④のいずれも賛成の場合等）

案②：登録要件の緩和はしない案

案③：登録商標の著名性に係る要件を緩和する案

案④：登録商標と社会通念上同一の標章（※ 1）についても防護標章登録を可能とする案

案⑤：登録商標と類似の標章についても防護標章登録を可能とする案

※ 1…後述の「■社会通念上同一と認められる商標」（3～6 頁）参照

3. 権利行使段階での見直し（商標法第 67 条）

案⑥～⑨のいずれかと、案⑩は併せてチェック可

(1) 標章について

案⑥：商標としての同一性を損なわない標章（※ 1）まで禁止権を拡大し、
侵害とみなす

案⑦：社会通念上同一の標章まで禁止権を拡大し、侵害とみなす

案⑧：類似の標章まで禁止権を拡大し、侵害とみなす

案⑨：出所の混同を生じるおそれのある標章（※ 2）まで禁止権を拡大し、
侵害とみなす

※ 2…後述の「■ 3 条 2 項における出願商標と使用商標の同一性」（7 頁）参照

※3… （非類似であるが）出所の混同を生じるおそれのある標章を指す

（参考）

なお、各案については、侵害と推定する案もあり得る（その趣旨は、「■侵害と推定する案の趣旨」（8頁）参照）

（2）商品・役務について

案⑩：登録防護標章に係る指定商品・役務と類似の商品・役務についての使用まで、禁止権を拡大する案

4. 防護標章登録制度を廃止し、通常の登録商標の禁止権を拡大等する案

案⑪：防護標章登録制度を廃止し、通常の登録商標の禁止権（商標法第37条第1号）の範囲を（例えば、出所の混同を生じるおそれがある範囲まで）拡大する案

案⑫：防護標章登録制度を廃止し、著名登録商標の禁止権（商標法第37条第1号）の範囲を（例えば、出所の混同を生じるおそれがある範囲まで）拡大する

案⑬：防護標章登録制度を廃止し、その他の制度改正は行わない案（不正競争防止法による保護に委ねる）

非 売 品
禁無断転載

令和7年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国・地域における著名商標の保護等に関する調査研究報告書

令和8年3月

請負先：株式会社アットグローバル
〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル 東館 7F
電話 03-6899-5357 FAX 050-1722-8721
<https://www.atglobal.co.jp/>

乱丁、落丁がございましたら、上記までご連絡ください。