

新しいタイプの商標に関する 海外主要国における実態について

2012年4月
特 許 庁

目 次

1 調査の概要	 2 頁
2 制度導入の契機	 3 頁
3 審査のフレームワーク	 4 頁
4 出願のシステム対応及び公示方法	 5 頁
5 商標の特定方法	 6 頁
6 識別力の判断	 10 頁
7 類否の判断	 11 頁
8 機能性の判断	 12 頁
9 審査体制	 13 頁
10 出願・登録状況	 14 頁

- 米国、EU、豪州及び韓国における新しいタイプの商標の保護を中心とした、商標の出願から登録までの実務や利用実態を把握するため、各国・地域の商標担当庁及び現地法律事務所に対し、ヒアリング及び意見交換を行った。
- 実施時期 平成24年1月～4月
- 対象国等 米国(米国特許商標庁 USPTO)、EU(欧州共同体商標意匠庁 OHIM)、豪州(豪州知的財産庁 IP Australia)、韓国(韓国特許庁 KIPO)及び現地各法律事務所

主 な 特 徴

米 国

【USPTO】

- 色彩、音、トレードドレスの出願・登録件数が多い。
- 匂いの登録あり。
【参考17頁】
- 審査において、識別力及び先行商標との混同の有無の判断を行う。
【参考24頁】
- 主登録と補助登録の2種類の登録方法あり。
【参考26頁】

E U

【OHIM】

- 色彩、音の出願・登録件数が多い。
- 匂いは、過去登録例があったが、2002年以降新たな登録なし。
【参考30頁Sieckmann 判決参照】
- 審査において、識別力の判断を行うが、先行商標との類否については職権では審査は行わず、異議手続で判断される。
【参考25頁】

豪 州

【IP Australia】

- 色彩、音の出願・登録件数が多い。
- 匂いの登録あり。
【参考20頁】
- 審査において、識別力及び先行商標との類否の判断を行う。

韓 国

【KIPO】

- 2007年から、色彩やホログラムといった視覚で認識できる新しいタイプの商標の出願の受付を開始。
- 2012年3月から、音及び匂いの商標の出願の受付を開始。
- 審査において、識別力及び先行商標との類否の判断を行う。

- 米国では、1946年の現行法制定時より、出所を表示するいかなる標識も商標となり得るとされ、1950年に音の商標が初めて登録された。
- EU及び豪州では、1996年から新しいタイプの商標の登録制度を導入。商標として登録されるためには、写實的に表現できることが必要。
- 韓国は、2007年に色彩等視覚により認識できる新しいタイプの商標を導入したが、2012年3月、音や匂い等視覚により認識できない新しいタイプの商標の保護を追加。

米 国

■概要

- 新しいタイプの商標については、一部コモンローにおいて保護されていたが、1946年に制定された現行連邦商標法の下においては、1950年に音の商標が初めて登録された。
- 特に音や色彩のみからなる商標については、宣伝・広告等において企業の多様なニーズに沿った形で、今後の活用が期待されている。

■商標の定義(米国連邦商標法)

第45条「商標」という用語は、語、名称、シンボル若しくはデバイス又はその結合であり、次の条件に該当するものを含む。

- (1) ある者によって使用されているか、又は
- (2) それを、ある者が取引において使用する誠実な意思を有しており、かつ、この章によって制定された主登録簿への登録を出願するものであって、その目的が独自の製品を含む、その者の商品を特定し、それを他人が製造又は販売するものから識別し、また、その商品の出所を、それが知られていない場合でも、表示することにあるもの。

E U

■概要

- 1993年に制定された欧州共同体商標理事会規則により、通常の商標と同様に、新しいタイプの商標についても1996年から共同体商標として保護の対象とした。
- 新しいタイプの商標については、例えば、携帯端末会社が音の商標を出願したり、大手テレコム会社がグラデーションからなる色彩の商標を出願するなど、主に大企業が保護を求める傾向にある。

■商標の定義(欧州共同体商標理事会規則)

第4条 共同体商標を構成することができる標識
共同体商標は、写實的に表現できる標識、特に、個人の名前を含む語、模様、文字、数字、商品の形状又はその包装により構成することができる。ただし、これらの標識が、ある企業の商品又はサービスと他の企業のそれとを識別することができるものである場合に限る。

豪 州

■概要

- 1995年に制定された現行商標法により、新しいタイプの商標(音、匂い)についても1996年から保護対象とした。
- 新しいタイプの商標の保護が国際的な趨勢になっていることから、国際的な商取引を行っている企業等からの保護のニーズがあった。
- 導入にあたっては、TRIPS協定や1988年制定の欧州商標指令を参考としている。

■商標の定義(豪州商標法)

第17条 商標とは何か
「商標」は、ある者が業として取引又は提供する商品又はサービスを、他人が業として取引又は提供する商品又はサービスから識別するために使用する、又は使用予定の標識である。
第6条「標識」は、文字、語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベル、チケット、包装の外観、形状、色彩、音若しくは香り、又はそれらの結合を含む。
第40条

商標登録出願は、その商標が写實的に表現することができないものである場合は、拒絶しなければならない。

韓 国

■概要

- 2007年7月施行の改正商標法により、色彩や動きの商標等視覚的に認識できる商標について保護の対象とした。
- 音及び匂い等視覚により認識できない商標については、2012年3月から保護の対象とした。

■商標の定義(韓国商標法)

第2条(定義)

1.「商標」とは、商品を生産・加工・証明又は販売することを業として営為する者が自己の業務に関連した商品を他人の商品と識別されるようにするために使用する次の各目のいずれか1つに該当するもの(以下、「標章」という。)をいう。

イ.記号・文字・図形・立体的形状・色彩・ホログラム・動作又はこれらを結合したもの

ロ.その他視覚的に認識することができるもの

ハ.音やにおいなど視覚的に認識することができないもののうち、記号・文字・図形又はその他の視覚的な方法で写實的に表現したもの

3 審査のフレームワーク

- 各庁とも、審査のフレームワークは、通常の商標と同一のものを新しいタイプの商標にも適用。
- 米国、豪州、韓国は、絶対的拒絶事由及び相対的拒絶事由の双方を審査するが、EUでは、当事者からの異議申立がなされた場合のみ、相対的拒絶事由の審査を行う。
- 各庁とも、審査判断のための基準やマニュアルを有しており、特に新しいタイプの商標(単一の色彩等)について、識別力の判断基準が定められている。

	米 国	E U ^(注1)	豪 州	韓 国
根拠法	1946年商標法 (Trademark act of 1946)	共同体商標規則 (Council Regulation No40/94 of Dec.20, 1993 on the Community trademark)	1995年商標法 (Trademark act 1995)	韓国商標法 (2007年及び2012年改正)
絶対的拒絶事由の審査 (注2)	○	○	○	○
相対的拒絶事由の審査 (注3)	○	×	○	○
		(異議申立の際に、審査が行われる)		
審査基準／審査マニュアル	Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) (新しいタイプの商標の識別 力の判断基準あり)	Guidelines concerning proceedings before the office for harmonization in the internal market (Trademarks and Designs) Part B Examination(新しいタイ プの商標の識別力の判断基準あ り)	Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure Part21 Non-Traditional Signs(新しい タイプの商標の識別力の判断 基準あり)	商標審査基準 (新しいタイプの商標の識別力 の判断基準あり)

(注1) EUにおいては、EU加盟国全域において有効な商標権(共同体商標)と、各加盟国においてのみ有効な商標権が存在し、二層構造となっている。本資料では、共同体商標制度(OHIM所管)について記述している。

(注2) 主に商標それ自体が識別力を有するか否か、あるいは国際条約によって保護される商標と抵触するか否か等を審査。

(注3) 主に他人の先行商標と抵触するか否か等を審査。

4 出願のシステム対応及び公示方法

- 各庁とも通常の商標と同一の出願手続を新しいタイプの商標にも適用。また、新しいタイプの商標の電子出願が可能であり、音声ファイルの添付も可能となっている。
- 公報に関しては、各庁ともPDF版及びHTML版にて電子公報を発行。音や匂いといった視覚により認識できない商標については、楽譜や商標の説明文等を公報に記載。音声ファイルは、各庁のウェブサイトアクセスし、聴くことが可能となっている。

米 国

E U

豪 州

韓 国

音声ファイルの容量制限等

- 電子出願の際の添付ファイルには、一定の容量制限がなされている。
- 音声ファイルは、5MB以内のWAV、WMV、MP3、MPEG、AVIの形式が求められる。
- 動きの商標の使用見本として提出される動画ファイルは、30MB以内で、音声ファイルと同様の形式の制限がある。

- 2011年4月、音の商標を電子出願する場合に、出願人は音声ファイルを電子出願に添付して提出することができることが明確にされた。
(President's Communication on Electronic Communication with Office 18/04/2011)
- 音声ファイルとしては、2MB以内のMP3の形式が求められる。

- 音声ファイルに関し、形式及び容量とも現在のところ制限がなされていない。
- IP AustraliaにおいてMP3への変換作業を行っている。

- 音声ファイルは、3MB以内のMP3、WAV、WMAなどの一般的なオーディオファイル形式とされている。

公 報 の 発 行

- 公報に関しては、PDF版及びHTML版にて電子公報を発行している。
- 音や匂いといった視覚で認識できない商標については、商標の説明文(description of mark)を公報に記載することで対応している。
- 音声ファイルは、USPTOのウェブサイトの出願書類にアクセスすることにより、一般に聴くことが可能となっている。

- 公報に関しては、PDF版及びHTML版にて電子公報を発行している。
- 音の商標については、商標の見本(楽譜、ソノグラムなど)を公報に記載することで対応している。
- 音声ファイルは、OHIMのウェブサイトの出願書類にアクセスすることにより、一般に聴くことが可能となっている。

- 公報に関しては、PDF版及びHTML版にて電子公報を発行している。
- 音や匂いといった視覚で認識できない商標については、商標の説明文(endorsement)を公報に記載することで対応している。
- 音声ファイルは、IP Australiaのウェブサイトの出願書類にアクセスすることにより、一般に聴くことが可能となっている。

- 公報に関しては、PDF版及びHTML版にて電子公報を発行している。
- 音や匂いといった視覚で認識できない商標については、商標の説明文(視覚的表現)を公報に記載することで対応。
- 音声ファイルは、電子公報において対応し、また、KIPRISのウェブサイトにアクセスすることにより、一般に聴くことが可能となっている。

5-1 商標の特定方法(視覚により認識できる商標)

- 商標のタイプについては、願書中に特記させる例が多いが、米国は商標の説明文中に記載することを求めている。
- 新しいタイプの商標の組合せについては、米国・豪州は説明文中に記載があれば認めるが、EUは現状では認めておらず、韓国は視覚で認識できない商標と他の商標との組合せは認めていない。
- 各庁とも、色彩の商標については、商標見本と商標の説明文で特定し、カラーコードの任意記載を認めている。

米 国

E U

豪 州

韓 国

願書の記載等

■願書の記載

- 視覚により認識できる商標(色彩、ホログラム、位置、動き、トレードドレス)については、商標見本に加え、商標の説明文の記載を求めている。
【参考 3,6,8,10,12頁】

■タイプの記載

- 願書では、商標のタイプを特記させる欄はないが、商標の説明文に商標の内容を記載させることにより、商標のタイプを特定している。
- 新しいタイプの商標を組み合わせた商標の出願も、商標の説明文へ記載することにより可能である。

■願書の記載

- 商標を写實的に表現することを求めている。
商標の説明は、任意記載であるが、商標見本と説明の内容が異なる場合には、説明が修正または削除されるが、商標見本は修正できない。
【参考 4,7,9,11,13頁】

■タイプの記載

- 願書では、商標のタイプの記載を求めている。
- 新しいタイプの商標を組み合わせた出願は、現状では認めていない。

■願書の記載

- 商標を写實的に表現することを求めている。当該表現には商標の特徴が表示され、かつ、審査が可能となる程度にその特徴の明確な記載を求めている。
【参考 5頁】

■タイプの記載

- 願書では、商標のタイプの記載を求めているが、審査においては、当該記載及び商標の説明文を含め商標を特定している。
- 商標の説明文に記載があれば、新しいタイプの商標の組合せも可能である。

■願書の記載

- 動き、ホログラム、色彩に関しては、商標見本と商標の説明で特定。
商標見本として、5枚以内の図面又は写真の提出を求めている。

■タイプの記載

- 願書では、音や匂いといった商標のタイプの記載を求めている。音と動きの組合せといった、視覚で認識できない商標と他の商標との組合せは現在のところ認めていない。

色彩の商標

- ①彩色した商標見本、②商標の特徴が色彩にあること、③商標の説明の欄に色彩名及びその色彩が商標上に表示される位置を述べる色彩の構成の説明(文字的又はデザイン的要素など)が必要。【参考 3頁】
- 色彩は一般的な用語を用いて特定しなければならず、グラデーションを含む際はその旨の説明が必要。

- ①商標の色彩の複製、②色彩の言葉による説明、③色彩を権利主張する旨の記述が必要とされ、任意でカラーコード(Pantone等)も追加できる。【参考 4頁】

- 商標見本及び商標の説明を求めている。また、商標の説明には国際的に認められたカラーコードの記載を認めている。
使用態様についての説明が必要。
【参考 5頁】

- 商標見本及び商標の説明が必要。
色彩については、説明文にカラーコードを参照して、色の濃度表示を追加することを審査官が要求することができる。

5-2 商標の特定方法(視覚により認識できる商標)

- ホログラム、位置、動きの商標を特定するため、商標見本及び商標の説明文を求めている。
- トレードドレスについては、国際的に確立した定義は存在しないが、立体形状や商品の包装容器、店舗の外観・内装等が含まれる。これらについては、米国では商標見本及び商標の説明文で特定。

米 国

E U

豪 州

韓 国

ホログラム、位置、動き、トレードドレス

■ホログラムの商標

- ホログラムには、2以上の異なる画像が含まれてはならない。含まれている場合には、1出願1商標の原則違反で拒絶される。

出願の際には、ホログラムが出所を表示するものと需要者に認識されていることを示す必要がある。

【参考 6頁】

■位置商標

- 商標見本には、商品(破線)と商品に付された商標(実線)を記載し、商標の説明文で特定。【参考 8頁】

■動きの商標

- 商標見本及び商標の説明文の記載で特定。具体的には、商標見本には、動きを1枚で表したものの、または5枚以内の静止画により動きを表したもののいずれかを記載し、商標の説明文で動きを特定。【参考10頁】

■トレードドレス

- 商標見本として全体のモチーフ図面及び商標の説明文で特定。商品の形状、商品の包装容器、店舗の内装・外観がトレードドレスとして保護されている。【参考12頁】

■ホログラムの商標

- ホログラムについては、角度により画像の変化するホログラムの商標は現在のところ写實的に表現できないものとされるが、限られた数の図面で表現できるホログラムについて図面と説明文で特定する登録例はある。【参考7頁】

■位置商標

- 商標と商標を付した商品を商標見本として記載。商標の説明文は、任意記載。【参考9頁】

■動きの商標

- 商標見本の記載を求め、かつ写實的に表現されなければならない。現状では、動く商標の図面の提出枚数制限はない。動画そのものの提出は認められていない。【参考11頁】

■店舗の外観・内装等

- トレードドレスに相当する店舗やレストランの外観・内装等については、商標見本の記載が求められ、また、色彩を主張する場合には、説明文に色彩の説明を明示。【参考13頁】

■ホログラムの商標

- 商標見本及び商標の説明文で特定。

■位置商標

- 商標見本と商標の説明文で特定。

■動きの商標

- 商標見本及び商標の説明文で特定。動画を商標見本として受理した例がある。

■包装の外観

- トレードドレスに相当するものとして包装の外観(パッケージング)があるが、商標見本及び商標の説明文で特定。

■ホログラムの商標

- 商標見本及び商標の説明文で特定する。商標見本には、図面又は写真を記載することができるが、5枚を超過してはならない。(施行規則第38条)

■位置商標

- 審査基準に記載なし。

■動きの商標

- ホログラムの商標と同様。

■店舗の外観・内装

- 店舗の外観・内装については、審査基準に記載なし。

5-3 商標の特定方法(視覚により認識できない商標)

- 音の商標の出願の際には、米国、豪州、韓国では商標の説明を求め、EUでは商標見本として楽譜(音楽以外の音についてはソノグラムも認める)等を求めている。いずれも、音声ファイルを求めている(EUは楽譜で表現されていない場合、音声ファイルの提出を求めている。)
- 匂いの商標については、米国、豪州及び韓国ともに商標の説明文で特定し、匂いの標本の提出を求めている。

米 国

E U

豪 州

韓 国

願書の記載

■願書の記載

- 視覚により認識ができない商標(音、匂い、味、触覚)については、商標見本への記載が困難であるため、商標見本欄には、「No drawing」と記載し、説明文を詳細に記載して特定。
【参考14頁】

■願書の記載

- 商標は、写実的に表現しなければならない。

■願書の記載

- 商標は、写実的に表現しなければならない。写実的表現として、商標の説明文を明確かつ簡潔に記載しなければならない。

■願書の記載

- 音、匂い等の視覚により認識できない商標については、1000字以内で商標の視覚的表現の欄に当該商標についての具体的な記載を求めている。視覚的表現が権利範囲となる。(商標法第52条)

音、匂い

■音の商標

- 音の商標の出願においては、商標の説明文と音声ファイルを求めているが、音楽の商標の場合には、楽譜の提出も求めている。なお、商標の説明文と、音声ファイルの内容が異なる場合には、審査官の判断により、商標の説明文の補正がなされることがある。
- 匂いの商標
- 匂いの商標の出願においては、商標の説明文と匂いの標本が求められる。【参考17頁】

■音の商標

- 音楽については楽譜、自然音についてはソノグラムと音声ファイルによって写実的表現の要件を満たすとの実務がなされている。
【参考15頁】
- 匂い、味の商標
- 匂い、味については、Sieckmann判決【参考30頁】により、化学式、文章による表現、標本のいずれも、写実的表現は満たさないものとされ、匂いや味の商標が出願されても拒絶される。【参考18,19,22頁】

■音の商標

- 楽譜(音楽からなる場合)は写実的な表現を満たすと考えられているが、特定の楽曲の名称のみでは、写実的に表現したものとはいえない。また、商標の説明文と音声ファイルを要求している。商標見本として、ソノグラムは認めていない。
【参考16頁】
- 匂いの商標
- どのような匂いで、指定商品・役務にどのように使用するのか、説明を求めている。化学式やクロマトグラフ等を用いた表現は、写実的な表現を満たさないとして、認めていない。【参考20頁】

■音の商標

- 商標の説明と音声ファイルの提出を求めているが、音楽の場合には、楽譜の提出も任意で求めている。
- 音声ファイル等を参考にしないと、音を認識又は再現できない場合は、写実的に表現されているとはいえない。
- 匂いの商標
- 匂いの標本等を参考にしないと匂いを認識又は再現できない場合は、写実的に表現しているとはいえない。
- 標本の提出として認められるのは、30ml以上の液体状の物質を入れた密閉容器3個、または、匂いを付した物質を3mg以上塗布したパッチ30枚以上。

5-4 商標の特定方法(まとめ)

- 色彩のみからなる商標については、商標見本、説明文(EUは任意)で特定し、カラーコードを任意で記載させている。
- 音の商標については、米国、豪州、韓国は説明文を求めているのに対し、EUは商標見本として楽譜(音楽以外はソノグラムも認める)等を求めている。いずれも、音声ファイルを求めている(EUは商標見本がソノグラムの場合、音声ファイルの提出を求めている。)
- 匂いの商標については、米国、豪州及び韓国ともに商標の説明文で特定し、匂いの標本を求めている(豪州は任意)。

			米 国	E U	豪 州	韓 国	備 考
タイプの記載を求めるか			○	○	○	○	米国は説明文に記載
新しいタイプの商標の組合せを認めるか			○	×	○	*	* 韓国では、視覚で認識できない商標と他の商標との組合せを認めていない。
色彩のみからなる商標の記載事項		商標見本	○	○	○	○	
		説明文	○	△	○	○	
		カラーコード	△	△	△	△	
音の商標	(音楽)	楽譜	○	○	○	△	
		説明文	○	△	○	○	
		音声ファイル	○	△	○	○	
	(音楽以外)	ソノグラム	－	○	×	－	
		説明文	○	△	○	○	
		音声ファイル	○	○	○	○	
匂いの商標		説明文	○	○	○	○	
		匂いの標本	○	－	△	○	

注： ○は必須事項、△は任意事項、—は不明

- 各庁とも、色彩のみからなる商標や音の商標等新しいタイプの商標について、識別力に関する審査基準を定めている。
- 単色の色彩のみからなる商標については、本来的に識別力を有しないとの運用がなされており、色彩の組合せの商標については、個別判断になるが、本来的に識別力を有しないとされる場合が多い。
- 音の商標について、米国、韓国ではありふれた音等は識別力を有しないとされる。

米 国

- 商品の形状からなる商標は、本来的に識別力がないとされることが多いため、使用による識別力の獲得が必要とされる場合が多い。
- 商品の包装容器からなる商標、音の商標などは、本来的に識別力を有する場合があるので、通常の商標と同じ扱いで識別力を判断する。
- 単色の色彩のみからなる商標は、本来的に識別力がない。
(審査マニュアルTMEP1202.05 (a) Color marks never inherently distinctive)
- 味の商標は、匂いと同様に、通常は商品の特徴を示すに過ぎないため、本来的に識別力がない。
(審査マニュアルTMEP1202.13 Scent, Fragrance, or Flavor)
- ありふれた音("commonplace")は、使用による識別力を証明しなければならない。(審査マニュアルTMEP1202.15 Sound marks)

E U

- 識別力の判断は、商標の通常の使用(当該商品・サービスに係る需要者を代表する平均的な者による使用)に従ってなされるのが一般原則。
- 商標の識別力は、EU加盟国全域を基準に判断されることから、使用による識別力の獲得の証明は、コスト面等から困難な場合がある。
- 単色の色彩のみからなる商標は、ECJ判決により、極めて特殊な場合を除き、全ての商品・サービスにおいて、本来的に識別力がない。(審査ガイドライン 7.6.4.2 Single colors)【参考32頁】
- 色彩を組合せた商標の場合、一律に識別力がないとはいえないが、例えば、それが外観上、単に商品を装飾したものに過ぎない場合には識別力がないとされている。(審査ガイドライン 7.6.4.3 Colour combinations)

豪 州

- 識別力の判断は、通常の商標と同じである。但し、新しいタイプの商標は、本来的に識別力を欠くものもある。
- 商品の外装色として使用される単色の色彩のみからなる商標は、通常、本来的に識別性を有しないとされ、商標法41条(6)の拒絶理由が発せられる。その場合、出願人は、使用による識別力の獲得を示す証拠の提出を要求される。(審査マニュアル Part21 4.3.1 Single color applied to the goods)
- 単色を組合せた色彩の商標は、一定程度識別力を有する場合がある。(審査マニュアル Part21 4.5 Registrability of colour as trademarks)
- 音の商標については、他の同業者が、出願商標と同一又は類似の商標の使用を求めるか否か、という観点で、識別力の判断で考慮される。(審査マニュアル Part21 6.2 registrability of sounds as trade marks)

韓 国

- 2012年3月に改正された審査基準によれば、音、匂い等は、一般的に需要者に商品の出所表示として認識されず、本来的には、識別力を欠くものとされる。(審査基準第12条④)
- 音の商標を構成する音が1音又は2音で構成されている場合(ここで、1音とは、1つの音符の音をいう。)には、簡単かつありふれた標章のみからなる商標として拒絶される。(審査基準第11条⑩)

- 各庁とも、新しいタイプの商標の類否判断に関する特別の審査基準は定めていない。
- 米国では通常の商標と同様に、混同を生ずるおそれの有無、豪州では、需要者の一般的な印象によって個別に判断。EUは、職権では類否の判断を行っておらず、異議申立がなされた場合に判断される。
- 韓国は、全体観察を原則としつつ、要部観察も認めている。

米 国

■他人の商標との抵触については、通常商標と同様に、混同を生ずるおそれ(likelihood of confusion)の有無によって判断される。

■混同を生ずるおそれの有無の判断については、以下の点が考慮される。
(審査マニュアルTMEP1207.01 Likelihood of Confusion)

1. 標章の全体の外観、称呼、観念、商業的印象の類否
2. 商品・サービスの関連性
3. 商取引経路の類否
4. 対象となる取引者の状況
5. 類似する商品に類似する標章の使用する数や特徴
6. 出願人と先行商標権者との有効な合意

■審査実務では、「赤」の色彩について類否を調査する場合、「red」又はそれと同義の語をキーワードとして文字商標又はその他の色彩商標とのサーチを行っている。

E U

■他人の商標との抵触については、通常商標と同様に、混同を生ずるおそれ(likelihood of confusion)の有無によって判断される。

■先行商標との類否判断は、職権では行っておらず、異議申立がなされた場合に判断される。

■情報サービスの一環として、機械的なサーチ(文字商標の場合は文字列検索、音のソングラムの場合には、ソングラムの図形などの類否)により、先行既登録共同体商標との抵触を調査し、出願人及び引用商標権者にその調査結果が提供されている。

豪 州

■類否判断は、通常の商標の場合と同様である。

■商品・サービスを扱う一般の需要者が受ける全体的な印象によって、判断される。

■具体的な類否の判断手法については、審査基準に記載がなく、ケースバイケースで判断される。

韓 国

■2012年3月改正の審査基準において、商標の類否の観察方法は、通常の商標及び新しいタイプの商標のいずれも、全体的、客観的、離隔的观察を原則とするが、商標の構成中、印象的な部分(要部)について重点的に比較することとし、原則として商標の称呼、外観、観念のいずれかが類似して、取引上、商品出所の誤認、混同のおそれを生ずる商標は、類似とみている。
(審査基準第21条③)

■色彩の商標の場合、外観及び観念のうちいずれかが類似し、出所の誤認混同のおそれを生ずる場合、類似と判断される。
(審査基準第21条⑪)

■動き商標の場合、動作の要部を中心に類否判断が行われる。
(審査基準第21条⑫)

■ホログラムの商標は、立体商標の類否判断を準用している。
(審査基準第21条⑬)

■音・匂い等は、同じ種類の商標間で、視覚的表現を基準に類否を比較して判断する。(審査基準第21条②)

- 米国・韓国では、出願商標に識別力があると判断する場合でも、機能的な商標と判断されるときには、登録を排除している。
- EUは、出願商標に識別力があると判断する場合でも、それが商品の形状そのものの性質によるとき等は、登録を排除している。
- 豪州は、特定の者に商標を独占させることが妥当ではない場合には、機能的な商標として取り扱い、識別力がない商標として登録を排除することとしている。

米 国

■機能的な商標は登録できないとする機能性の法理について、当初は立体商標に適用されていたが、色彩や音など新しいタイプの商標に適用され、識別力とは別に判断されている。

■機能性(商標法第2条)

商標は主登録簿に登録することができる;出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は、その性質を理由として、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし、その商標が次に該当するときはこの限りでない。

- (a) ~ (d) 略
- (e) 次の標章から成ること。(1) ~ (4) 略 又は(5)全体として機能的である事項を含むもの
- (f) 略

E U

■現在、機能性による拒絶事由の規定があるのは、立体形状のみ。その他の商標で機能性が問題となる場合には、識別力を有しないとして拒絶されている可能性がある。

■識別力・機能性(共同体商標規則第7条)

絶対的拒絶理由

(1) 次に掲げるものは、登録することができない。

- (a) 略
- (b) 識別性を欠く商標
- (c) ~ (d) 略
- (e) 次に掲げる形状のみからなる標識
 - (i) 商品そのものの性質から生じる形状
 - (ii) 技術的成果を得るために必要な商品の形状
 - (iii) 商品に本質的価値を与える形状
- (f) ~ (h) 略

豪 州

■機能性に関する直接の規定はないが、実務においては、商品・サービスとの関連において、特定の者に商標を独占させることが妥当か否かについて判断がなされ、妥当ではないと判断される場合には、機能的な商標として扱われ、本来的に識別力を有しない商標として拒絶される。

■審査基準においては、モーターバイクから生ずる通常のエンジン音は、モーターバイクとの関係で機能的な音とされている。

■識別力(商標法第17条)

「商標」は、ある者が業として取引又は提供する商品又はサービスを、他人が業として取引又は提供する商品又はサービスから識別するために使用する、又は使用予定の標識である。

■拒絶理由(商標法第41条)

商標登録出願は、その商標が、登録を求めている商標に係わる出願人の商品又はサービス(「指定商品又はサービス」)を他人の商品又はサービスから識別することができない場合は、拒絶しなければならない。

韓 国

■立体的形状、色彩、色彩の組合せ、音及び匂いについて機能性に関する拒絶事由の規定を有するが、審査基準においては識別力とは別に判断すると規定されている。

■機能性(商標法7条)

商標登録を受けることができない商標
13.商標登録を受けようとする商品又はその商品の包装の機能を確保するのに不可欠な(サービスの場合には、その利用と目的に不可欠な場合をいう)立体的形状、色彩、色彩の組合せ、音、又は匂いだけで構成された商標

- 各庁とも、特段の専門知識を有する人材ではなく、現有の審査官に対する研修や案件の割り振り、協議体制等によって対応している。
- 新しいタイプの商標の審査にあたって、識別力等の審査に必要なサーチについては、民間のデータベース等を活用しているが、審査官が行うか、その他の者が行うかは各庁によって異なる。
- 音の商標に必要な音声ファイルは、電子出願でも対応が可能となっている。
- 匂いの商標等については、標本の永久保存は各庁とも行っていない。

米 国

■審査官のスキル等

- 特段の専門知識を有する人材は雇用していない。
- 音の商標の審査においては、音楽に精通した審査官がいるので、その審査官が審査を担当。
- 色彩の商標については、シニアの審査官が担当。
- 識別性の審査にあたっては、資料のサーチを行う専門スタッフ(ライブリアン)を活用。

■データベース構築等

- 識別性の審査にあたっては、民間データベース等を活用。
- 検索システムは、通常のものとして一体となっており、審査官用・ユーザー用がそれぞれ存在。

■データファイルの受付等

- 動きの商標、音の商標等については、動画・音声ファイルを受付。

■標本等の保存

- 使用見本の提出を求めているが、提出された使用見本は保存せず、一定期間経過後廃棄している。

E U

■審査官のスキル等

- 特段の専門知識を有する人材は雇用していないが、音の商標については、楽譜が読める審査官が担当するなどの割り振りを行っている。

■データベース構築等

- 識別性の審査にあたっては、民間データベース等を活用。
- 検索システムは、通常のものとして一体となっており、審査官用・ユーザー用がそれぞれ存在。

■データファイルの受付等

- 音の商標については、音声ファイルを受付。

■標本等の保存

- 使用見本の提出は求めている。

豪 州

■審査官のスキル等

- 特段の専門知識を有する人材は雇用していないが、審査スキルアップのため定期的に研修（拒絶事由の判断など）を実施。
- 新しいタイプの商標の審査にあたっては、スキルを有する審査官に割り振るとともに、上司にあたる審査官との協議を行わせるなどの措置をとっている。

■データベース構築等

- 識別性の審査にあたっては、民間データベース等を活用。
- 検索システムは、通常のものとして一体となっており、審査官用・ユーザー用がそれぞれ存在。

■データファイルの受付等

- 動きの商標・音の商標等については、動画・音声ファイルを受付。件数が少ないため容量制限やフォーマットの制限は現在はない。

■標本等の保存

- 使用見本の提出を求める場合がある。

韓 国

■審査官のスキル等

- 音、匂いの商標については、担当審査官1名を定めたが、特に音や匂いの特別な能力を有するわけではない。

■データベース構築等

- 識別性の審査にあたっては、民間データベース等を活用。
- 検索システムは、通常のものとして一体となっており、審査官用・ユーザー用がそれぞれ存在。

■データファイルの受付等

- 音の商標については、音声ファイルを受付け。
- 色彩、ホログラム、動きの商標については、任意に、見本の特徴を示す動画ファイルの提出が可能。

■標本等の保存

- 匂いの標本は、3年経過後、審判時、更新時にそれぞれ再提出の指令がなされる。

10 出願・登録状況

- 企業のブランディングにおける浸透の程度や商標登録に対するハードルを反映し、色彩・立体形状・音の商標が出願・登録とも多い。他方、匂い・味・触感については、極めて限定的。動きやホログラムについては、ブランディングにおいてあまり活用されていないこと、写実的表現が困難であることを背景に、出願・登録とも限定的。
- 登録に一定のコストを要すること等を背景として、出願の中心はブランディングに熱心な先進的な大企業。
- 新しいタイプの商標の利用については、色彩の商標については銀行・ガソリンスタンド等の企業、音の商標については携帯電話等エレクトリック関連の企業、立体形状については飲料関連、店舗外装・内装(トレードドレス)については飲食関連が多い(実務家からの聞き取り)。

OUSPTOにおける出願・登録件数*

	色彩	立体形状	位置	動き	ホログラム	音	匂い	味	触感	トレード・ドレス
出願件数	860件	7,818件	n/a	59件	57件	257件	16件	n/a	10件	506件
登録件数	360件	3,169件	n/a	33件	15件	109件	12件	n/a	3件	210件

OOHIMにおける出願・登録件数(1996年から2012年2月まで)

	色彩	立体形状	位置	動き	ホログラム	音	匂い	味	触感	トレード・ドレス
出願件数	868件	6,719件	n/a	n/a	10件	165件	7件	n/a	n/a	n/a
登録件数	272件	3,700件	n/a	n/a	3件	129件	0件	n/a	n/a	n/a

※写実的表現が確立されていない匂い・味・触感については、2002年以降新たな登録はない。

OIPAにおける出願・登録件数(1996年から2008年まで)

	色彩	立体形状	位置	動き	ホログラム	音	匂い	味	触感	トレード・ドレス
出願件数	878件	1,977件	n/a	n/a	n/a	72件	8件	n/a	n/a	n/a
登録件数	200件	625件	n/a	n/a	n/a	39件	1件	n/a	n/a	n/a

OKIPOにおける出願・登録件数(2007年から2011年12月まで 音と匂いは、2012年3月15日から4月現在の出願件数)

	色彩	立体形状	位置	動き	ホログラム	音	匂い	味	触感	トレード・ドレス
出願件数	n/a	516件	n/a	19件	14件	57件	0件	n/a	n/a	n/a
登録件数	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

* 各官庁からの回答をもとに特許庁作成。色彩には、色彩と文字・図形との結合した商標、トレード・ドレスには、立体形状が含まれる場合がある。

* USPTOの出願・登録件数は、2012年2月9日現在における商標の出願・登録の大まかな数字であり、データベースに含まれている商標全てを捉えたものではない。主・補助登録の合計値。