

# 韓国における非典型（非伝統的）商標の商標審査基準改正



崔達龍国際特許法律事務所

弁理士・崔 成基

崔達龍国際特許法律事務所は1999年に創立された。日本企業の出願等を専門に扱っているため、ホームページ(www.choipat.com)には韓国知財関連法令の和訳を掲載している。崔成基氏の専門は、電気・電子・機械分野である。

## ■概要

トレードドレス\*<sup>1</sup>を企業の商標として出願し、登録を受ける事例の増加に伴い、立体・音・色彩商標等の非典型（非伝統的）商標の審査の正確性を向上させ、出願人の便宜を改善するために商標審査基準が改正された（2021年1月1日施行）。

主要な改正内容は、特許で保護されるべき要素が商標権によって、無期限保護されないように非典型商標の特性に対する機能性審査手続の強化であり、立体・位置・色彩商標等の識別力および機能性有無の判断基準を先進国と調和させることである。

## 1. 非典型商標の機能性審査の強化（商標審査基準第5部第15章参照）

(1) 特許で保護されるべき要素が商標権によって無期限保護されないように、非典型商標特性に対する機能性審査の強化が必要となり、主要判断要素を中心に構成して非典型商標の審査時に実質的な指針として活用できるように改編した。

(2) 審査官は、出願された立体的形状等が機能性があるか判断するにあたり、次の4つの要件を全て考慮し、1つ以上の事項で機能性があると判断された場合、商標法第34条第1項第15号を適用して拒絶理由通知をしなければならない（2.判断時の留意事項および手続2.2）。

\*<sup>1</sup> トレードドレス(trade dress)：他の商品やサービスと区別させてくれる商品全体のイメージと総合的な外観であり、商品の大きさ・形・色彩または色彩の結合・触感・図形・設計などが含まれる。

(a) 立体的形状等と関連する特許出願、実用新案登録出願、特許権および実用新案権の存在有無

(b) 立体的形状等が提供する実用的な利点についての広告・広報・説明の存在有無

(c) 同じ機能を持つ代替可能な立体的形状等の存在有無

(d) 代替可能な立体的形状等の生産容易性および経済性

(3) 非典型商標の審査時に機能性判断を必須で行うように規定

機能性による不登録事由の該当可否判断は、識別力判断と別に行うよう、商標審査基準第8部（非典型商標に対する審査）で立体・色彩・位置・音および匂い商標等の機能性審査に関する事項を新設して明示した。

## 2. 立体商標関連の改正事項（商標審査基準第8部第1章参照）

(1) 新しい類型の立体商標

1) 立体商標の類型を下記のように4種に区分して規定し、「商品販売の場所またはサービス提供の空間の内・外部を示す立体的形状」を立体商標の類型として提示した（1.立体商標の概念 1.2）。

(a) 商品自体または商品の一部の立体的形状

(b) 商品の包装・容器の立体的形状

(c) (a)・(b)と関連がない立体的形状

(d) 商品を販売する場所またはサービスを提供する空間の内・外部を示す立体的形状

2) 出願書の商標見本（商標登録を受けようとする商標）では、全体的な外観の一貫性は維持するが、出願人が権利を主張しない付随的な要素（建物外部の窓、配置される家具等、副資材の表示）は、点線（または一点鎖線）を用いて表現することを許容した（2.商標類型および標章に対する審査 2.10）。

(2) 立体商標の識別力

1) 類型別識別力の判断基準を細分化し大法院（最高裁）判例等を反映した。

2) 「立体商標の識別力の判断時には、立体的形状だけでなくこれと結合された構成要素も観察して標章の全体的に識別力の有無を判断しなければならない」(3. 識別力有無に対する審査 3.1) と規定し、「立体的形状のみからなる標章の識別力の判断」および「立体的形状に記号、文字、数字、図形等が結合された標章の識別力の判断」に識別力の判断基準を細分化した(3. 識別力有無に対する審査 3.2 および 3.3)。

### 3. 色彩商標関連の改正事項（商標審査基準第8部第2章参照）

(1) 色彩商標は「単一色彩または色彩の組み合わせのみからなる商標」に限定することを明示した(1. 色彩商標の概念 1.1)。

(2) 出願人の色彩に対する選択の可能性および使用色彩の名称を明確にするために、出願書の標章説明欄に記載する商業的色彩コード(例: Pantone、Hex、RAL、RGB、CMYK、KS A 0062 等)の範囲を拡大した(2. 商標類型および標章に対する審査 2.6)。

(3) 色彩商標の使用による識別力取得の判断時には、製品の販売量、市場占有率等の要素以外に、色彩自体が指定商品の出所として消費者に認識されているか否かを証拠資料等によって確認するようにし、使用による識別力はその色彩が直接使用され使用による識別力を取得した指定商品に限定して認めることを規定した(3. 識別力有無に対する審査 3.1)。

(4) 色彩商標の機能性の有無に対する判断手続を新設し、色彩が指定商品分野で作用する効果、製造・使用過程における費用の節減可能性等の資料を確認して機能性の有無を判断するようにした(4. 機能性有無に対する審査)。

### 4. 位置商標関連の改正事項（商標審査基準第8部第5章参照）

(1) 位置商標として出願された標章のうち、保護を受けようとする範囲が色彩である場合も位置商標と認められる。

商標見本に示された形状において実線で表示された部分（出願人が保護を受けようとする部分）が形状（立体）や模様（図形）でない色彩（単一の色彩または色彩の組み合わせ）である場合にも、位置商標とみて審査するようにした（2.商標類型および標章に対する審査 2.1）。

（2）位置商標の識別力可否の検討時に、使用された使用実態およびその使用によって消費者に出所表示と認識されたという証拠資料の確認を強化した。

位置商標が使用による識別力を獲得するためには、特定位置に該当商標が付着して使用されることにより、指定商品のデザイン（装飾）的要素を越えて消費者に出所表示と認識されていることを要するため、審査官は、出願人が提出した使用による識別力取得の証拠が、その他識別力ある要素と結合されて使用された証拠であるのか、出願された位置商標自体の使用についての証拠であるのかを確認するようにした（3.識別力有無に対する審査 3.3）。

（3）位置商標として保護を受けようとする標章が、立体的形状または色彩である場合、商品に実用的な利点を付与するか否かと、標章自体の機能性の有無についての審査手続を新設した（4.機能性有無に対する審査）。

## 5. 音商標関連の改正事項（商標審査基準第8部第6章参照）

（1）音商標の識別力取得可否の審査時に、テレビ・ラジオ等の広告等を通して商品出所として使用された事実、および消費者認知度の調査結果等を参照するように明示した（4.識別力有無に対する審査等 4.1）。

（2）音商標が該当指定商品の本質的要素（指定商品の機能を行うのに必要不可欠に発生する音）に該当するか否か等を判断するための機能性審査手続を新設した（5.機能性有無に対する審査）。

## 6. におい商標関連の改正事項（商標審査基準第8部第7章参照）

(1) におい商標が、該当指定商品の本質的要素に該当するか等を判断するための機能性審査手続を新設した（5.機能性有無に対する審査）。

(2) におい商標の場合、視覚的表現によって提示された構成物質と関連する特許文献等を検索し、機能性の立証に活用できるようにした（5.機能性有無に対する審査5.3）。

## 7. 使用による識別力取得商標の類似判断規定の新設（商標審査基準第5部第7章第3節参照）

使用による識別力を取得した商標と、先登録（出願）商標等との類似判断時に以下のような考慮事項を新設した（3.判断時留意事項3.4）。

(a) 使用による識別力を認められた商標は、同一・類似の判断時に要部となることができる。

(b) 使用による識別力を認められた商標が後出願であり、同一・類似の他人の先登録（先出願）商標が存在する場合、後出願商標の標章が使用による識別力を認められたとしても、その効力が他人先登録（先出願）商標にまで及んで要部となるものではないため、使用による識別力が認められるその出願商標の審査時に他人の先登録（先出願）商標を引用してはならない。

(c) 第三者の後出願商標の審査においては、使用による識別力を認められた登録（出願）のみを引用しなければならず、識別力を認められていない登録（出願）商標まで引用してはならない。

## 8. 商標審査基準の改正予定

商標登録出願の審査において、部分拒絶制度等を導入する商標法改正案が2022年1月11日に国会を通過し、2月中に公布される予定である。

[https://choipat.com/bbs/board.php?bo\\_table=menu20&wr\\_id=346](https://choipat.com/bbs/board.php?bo_table=menu20&wr_id=346)

商標審査基準は、3月以降の本年度・下半期に改正されると思われる。

## ■ソース

### 商標法

#### 商標審査基準

韓国語 : [https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip\\_info/trademark\\_simsa\\_20210101.pdf&fileNm=%EC%83%81%ED%91%9C%EC%8B%AC%EC%82%AC%EA%B8%B0%EC%A4%80.pdf](https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/trademark_simsa_20210101.pdf&fileNm=%EC%83%81%ED%91%9C%EC%8B%AC%EC%82%AC%EA%B8%B0%EC%A4%80.pdf)

日本語 : [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/kr/ip/law/trademark2021.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/trademark2021.pdf)

#### 韓国特許庁

・立法予定 : <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnMgmt.do?menuCd=SCD0200638&parntMenuCd2=SCD0200280>

・改正法令情報 : <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnMgmt.do?menuCd=SCD0200637&parntMenuCd2=SCD0200280>

・改正訓令／規則／告示情報 : <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnMgmt.do?menuCd=SCD0200639&parntMenuCd2=SCD0200280>

(編集協力 : 日本国際知的財産保護協会)