

新しいタイプの商標に関する 海外登録例・主要判決例

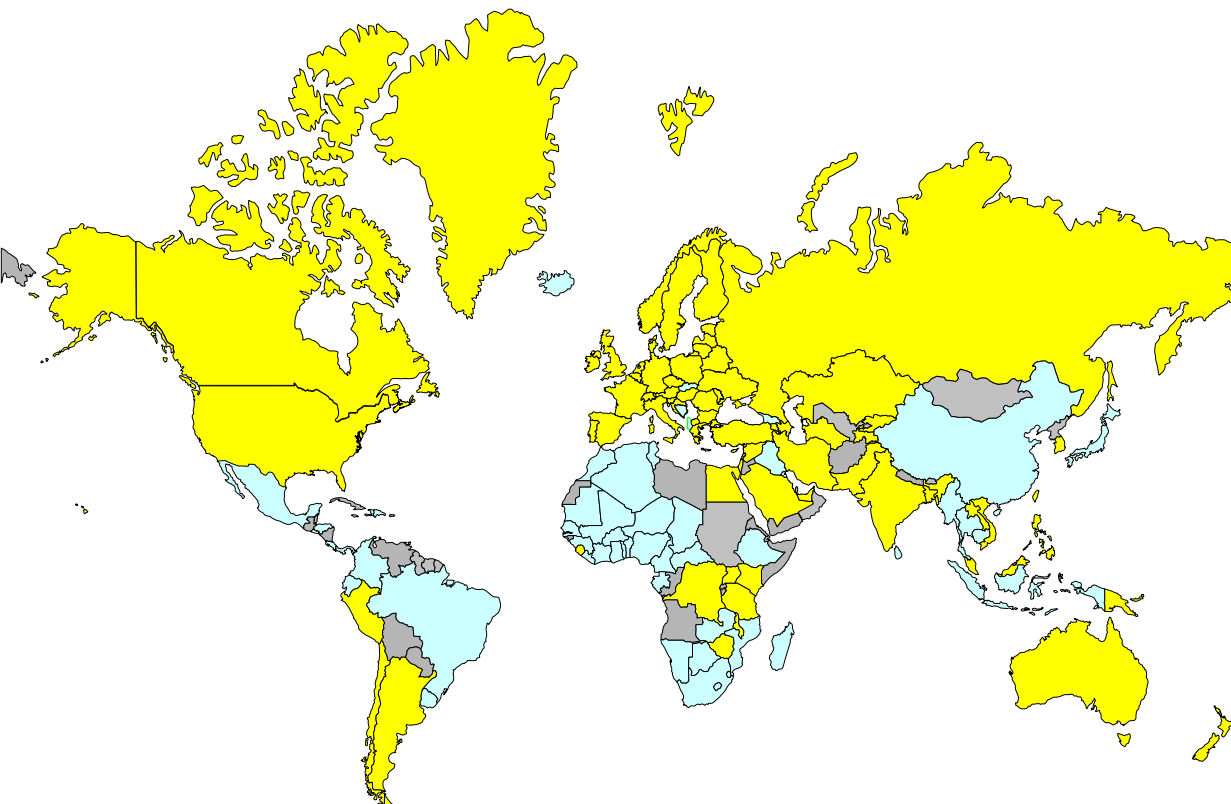
目 次

1	各国・地域の新しいタイプの商標の保護状況	2頁
2	色彩の商標	3頁
3	ホログラムの商標	6頁
4	位置商標	8頁
5	動きの商標	10頁
6	トレードドレス	12頁
7	音の商標	14頁
8	匂いの商標	17頁
9	味、触感の商標	21頁
10	立体形状	23頁
11	業務フロー	24頁
12	米国の補助登録制度について	26頁
13	音・匂い等の視覚的表現について(韓国)	27頁
14	Two Pesos事件について	28頁
15	Qualitex事件について	29頁
16	Sieckmann判決について	30頁
17	Shield Mark判決について	31頁
18	Libertel判決について	32頁

1 各国・地域の新しいタイプの商標の保護状況

諸外国・地域における新しいタイプの商標の保護状況 2012年1月現在

■新商標導入国・地域
□新商標未導入国・地域
■不明



タイプ別保護状況

	米国	OHIM	英国	フランス	ドイツ	韓国	台湾	豪州
動き	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎
ホログラム	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎
色彩	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
位置	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	◎
音	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
匂い	◎	△	△	△	△	◎	○	◎
触感	◎	△	△	△	△	—	—	◎
味	◎	△	△	△	△	—	—	◎
トレードドレス	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	◎

◎:保護あり ○:改正中 —:不明 ×:保護なし
△:におい、触感、味について、欧州では、過去に匂いの登録例があったが、Sieckmann判決【30頁】以降は、新たな登録はない。

*「トレードドレス」に明確な定義はないが、海外では商品の形状や包装、店舗の外観などが、「トレードドレス」として保護されている。なお、我が国において、商品の形状や包装のうち、識別力を有するものは、現行の制度においても立体商標として保護されることになる。

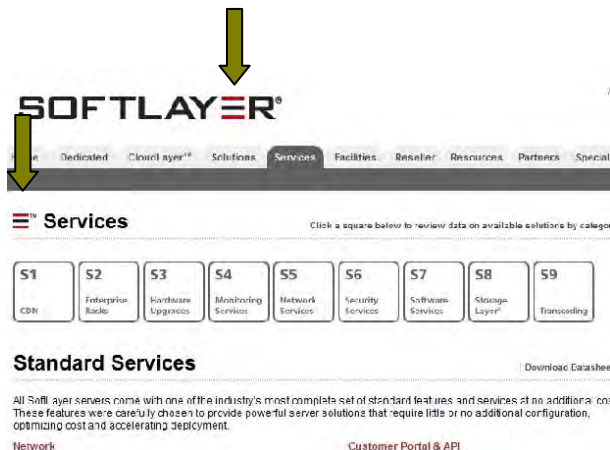
* OHIM: 欧州共同体商標意匠庁 (Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) は、欧州共同体 (EC) 域内における意匠 (共同体意匠、Community Designs) 及び商標 (共同体商標、Community Trade Mark) の登録機関。

2-1 色彩の商標(米国)

○登録事例



商標見本



使用見本

登録番号: 3819180

説明文: The color(s) red, white, and black is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of "three bars", where the top bar is red, followed by a white bar/space, followed by a black bar, followed by a white bar/space, and ending with a red bar.

(仮訳: 標章を構成する赤、白、黒の色彩を権利主張。標章は3本のバーからなり、最上部が赤、その下が白(空白)、その下が黒、その下が白(空白)、最下部が赤からなる。)

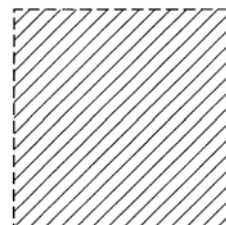
主登録

指定役務: 第35類(オンラインサービスの提供)
第42類(ウェブサイトのホスティング)(略)

権利者: Softlayer Technologies, Inc

○単色

商標見本



登録番号: 2901090

説明文: The mark consists of the color chocolate brown, which is the approximate equivalent of Pantone Matching System 462C, as applied to the entire surface of vehicles and uniforms. The mark consists of the color brown alone. The broken lines indicate the position of the mark and do not form part of the mark. The drawing is lined for the color brown.

(仮訳: パントン462Cにほぼ等しいチョコレートブラウンからなる商標(略))

主登録

指定役務: 第39類(輸送サービス、飛行機・自動車による個人所有物の配送)

権利者: United Parcel Service of America, Inc

使用実績により登録された例



使用見本

商標見本



登録番号: 3361597

説明文: The color(s) red is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a lacquered red sole on footwear. The dotted lines are not part of the mark but are intended only to show placement of the mark. (仮訳: 標章を構成する赤色を権利主張(略))

指定商品: 第25類(女性用ファッションデザイン履物)

権利者: Christian Louboutin

使用実績により登録された例



使用見本

○登録事例



商標見本

登録番号 :8375041

商標の種類: 色彩の商標

指定商品

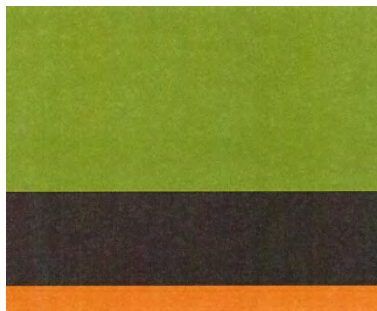
第9類(電子機器冷却用ファン)

第11類(個人用冷却用ファン)

説明文: 記載なし

色彩の表示: Brown (Pantone 498C),
beige (Pantone 489C).

権利者: RASCOM Computerdistribution
GesmbH



商標見本

登録番号:8298499

商標の種類: 色彩の商標

指定商品・役務

第4類(工業用油)、第35類(工業用油の小売)

第37類(クリーニング、修理)、第39類(液体燃料ガスの輸送等)、第43類(ガソリンスタンドにおける飲食物の提供)

説明文:

The trademark consists of the colours green: Pantone 368C; anthracite: Pantone 425C; orange: Pantone 021C, as shown in the illustration; the colours are applied to a basic component of the exterior of vehicle service stations (petrol stations) in the ratio green 60%, anthracite 30% and orange 10%, creating the impression of a green and anthracite-coloured petrol station (green predominating) with small orange accents.

色彩の表示: Green, Pantone 368C, anthracite, Pantone 425C, orange, Pantone 021C.

(仮訳: パントン368cの緑色、パントン425cの濃い灰色、パントン21cのオレンジ色からなり、ガソリンスタンドの外観の基礎的な構成要素に用いられる。構成としては、緑色60%、濃い灰色30%、オレンジ色10%からなる(略))

権利者: Deutsche Tamoil GmbH

欧州共同体理事会規則の実施規則 第3条(CTMIR Rule3)

色彩のみからなる商標の出願においては、商標見本は、商標の色彩の複製とする。

商標の色彩は、文字で記載されなければならない、その際色彩のカラーコードを参考として記載できる。

商標見本に、色彩の複製の記載がなければ、出願日は認定されない。

また、文字による色彩の表示がない場合には、方式事項の欠陥であるため、記載が求められる。

2-3 色彩の商標(豪州)

○登録事例



商標見本

登録番号: 749403

商標の種類: 色彩の商標

指定役務: 第35類(コンビニにおける小売)

説明文:

The trade mark consists of three horizontal stripes in the colours ORANGE, GREEN and RED on a white or neutral background, as shown in the representation of the trade mark attached to the application form, as applied to the fascia of buildings, shop fronts, shop interiors, and promotional material.

(仮訳: 白を背景にオレンジ色、緑色、赤色の三本の平行線からなり、店頭の看板等)に使用されるもの(略))

* 商標法第41条5の拒絶理由が発せられ、事実上の識別力の証明がなされた。

権利者: 7-Eleven, Inc.

豪州商標法第41条5

登録官が、商標は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のにある程度は本質的に適していると認定したが、そのみを根拠として、商標が指定商品又はサービスについて、そのような識別力を有していると決定することができない場合は、

- (a) 登録官は、次の事項、すなわち、
 - (i) 商標が指定商品又はサービスを識別するのに本質的に適している程度、
 - (ii) 出願人による商標の現実の使用又は使用の意図、
 - (iii) その他のあらゆる状況、
- を基にする総合的効果を理由として、商標が指定商品又はサービスを出願人の商品又はサービスとして識別する、又は識別することになるか否かを考慮しなければならず(略)



商標見本

使用実績により登録された例

登録番号: 780092

商標の種類: 色彩の商標

指定商品・役務: 第6類(金属製容器等)、第9類(磁気エンコーダー等)、第20類(木製パレット等)、第39類(輸送サービス等)

説明文: The trade mark consists of the colour BLUE, as shown in the representation attached to the application form, applied to the goods themselves and/or to vehicles used for the supply of the services covered by the registration as well as to printed matter, stationery, signage, promotional advertising and identification material in all media.

(仮訳: 青色からなり、輸送サービスの提供用の自動車等に使用されるもの)

*商標法第41条6の拒絶理由が発せられ、使用による識別力の獲得の証明がなされた。

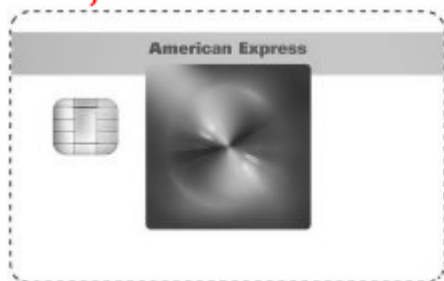
権利者: CHEP Technology Pty Limited

豪州商標法第41条6

登録官が、商標は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のに程度を問わず本質的に適していないと認めた場合は、次の規定を適用する。

- (a) 出願人が当該出願の出願日前に当該商標を使用した程度を理由として、出願人が、当該商標は指定商品又はサービスを出願人の商品又はサービスとして識別している旨を証明した場合—当該商標は、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るものとみなす。
- (b) それ以外の場合—商標は、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ものとみなす。

○登録事例



商標見本

登録番号: 3045251

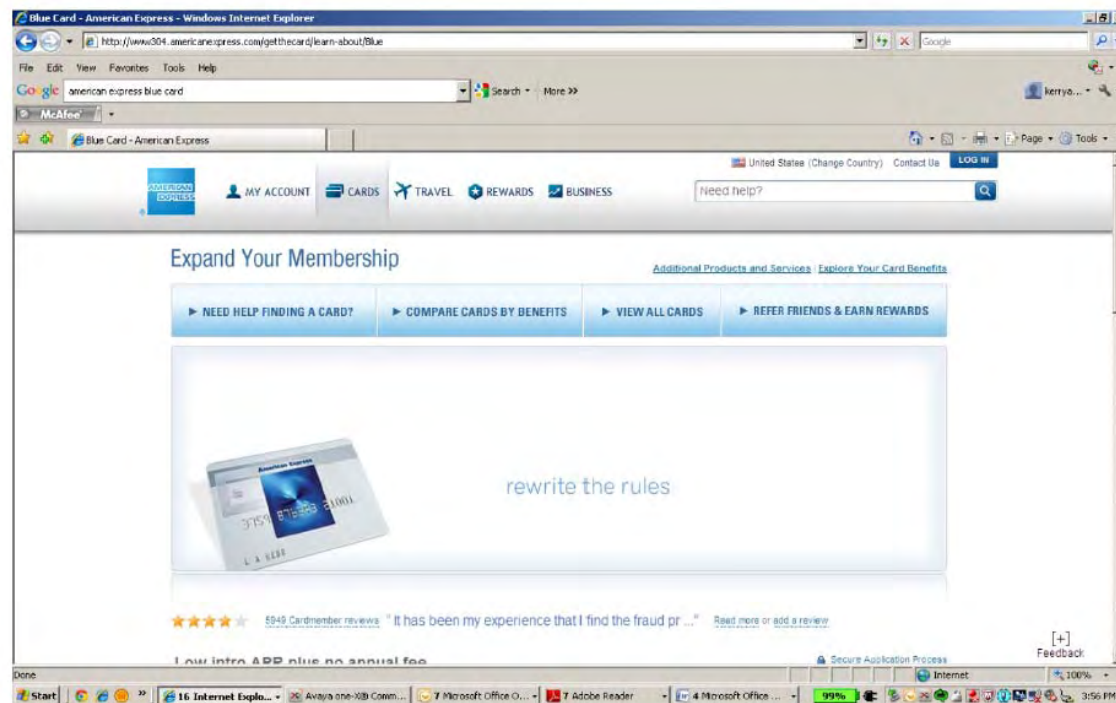
指定役務: 第36類(クレジットカードサービス)

説明文:

Color is not claimed as a feature of the mark. The mark consists in part of a hologram image in the center of the mark. The stippling is a feature of the mark.

(仮訳: 色彩の権利主張なし。商標の中央部にホログラムイメージを点彩してなる)

権利者: American Express Company

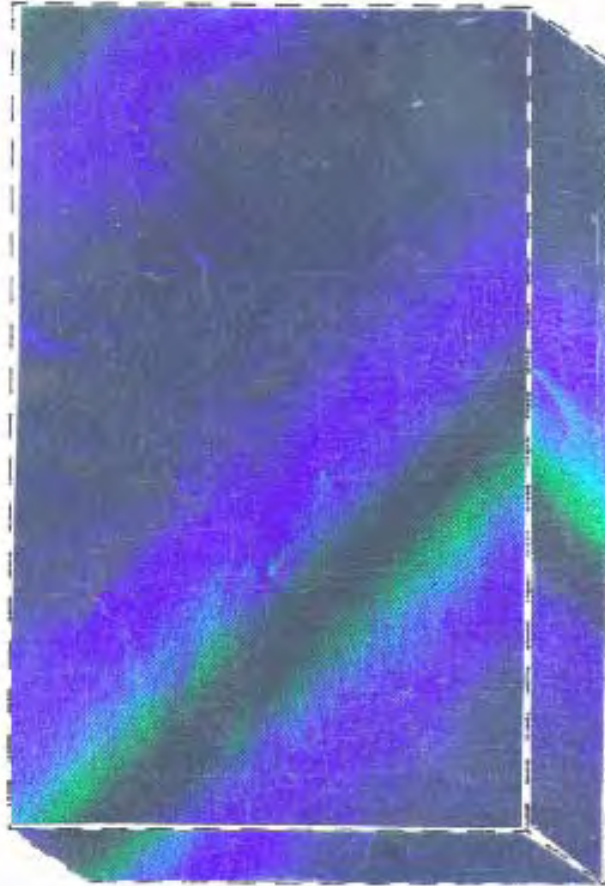


使用見本

審査マニュアル1202.14 Holograms

ホログラム商標の出願においては、需要者が出所表示としてホログラムを認識しているとの証左がない限り、出願は拒絶される。また、原則として2以上の複数の画像が含まれている場合にも拒絶される。

○登録事例



商標見本

登録番号:2559144

商標の種類: Hologram

指定商品: 第34類(タバコ)

説明文:

The mark as shown in the attachment consists of holographic paper that reflects the spectrum of colour in a pattern of oblique, parallel lines applied to the surface of a package; the dotted lines shown in the drawing form no part of the mark, and are for 3-d illustrative purposes only.

Indication of colour : The whole spectrum of colour (hologram).

(仮訳: 商標は、容器の表面に使用される傾斜した平行線のパターン中の色のスペクトルを反映するホログラフィー紙から構成される。図面の中で示される点線は、商標の一部を構成せず、立体の説明のために記載されている。)

色の表示: 色(ホログラム)の全体のスペクトル。

権利者: Eve Holdings Inc.

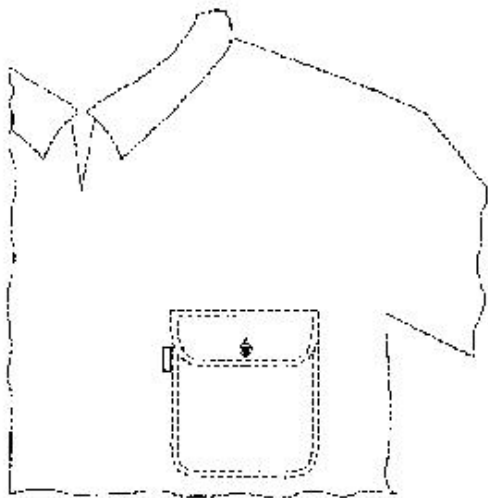
審査マニュアル

THE MANUAL CONCERNING PROCEEDINGS BEFORE THE
OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS) PART B EXAMINATION
2.7.1(b)

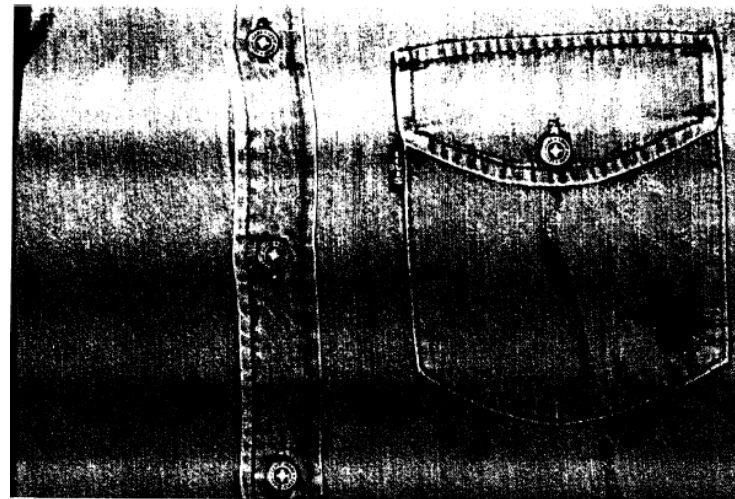
においては、現状では写實的に表現できないが、ホログラムについても同様の問題があるが、出願人はホログラムの表現方法を工夫することは可能。

○登録事例

使用実績により登録された例



商標見本



使用見本

登録番号: 2726253

説明文:

The trademark consists of a small marker or tab of textile material appearing on and affixed permanently to the exterior of a shirt pocket. The shirt and shirt pocket shown in broken lines on the drawing serves to show positioning of the mark and no claim is made to this matter.

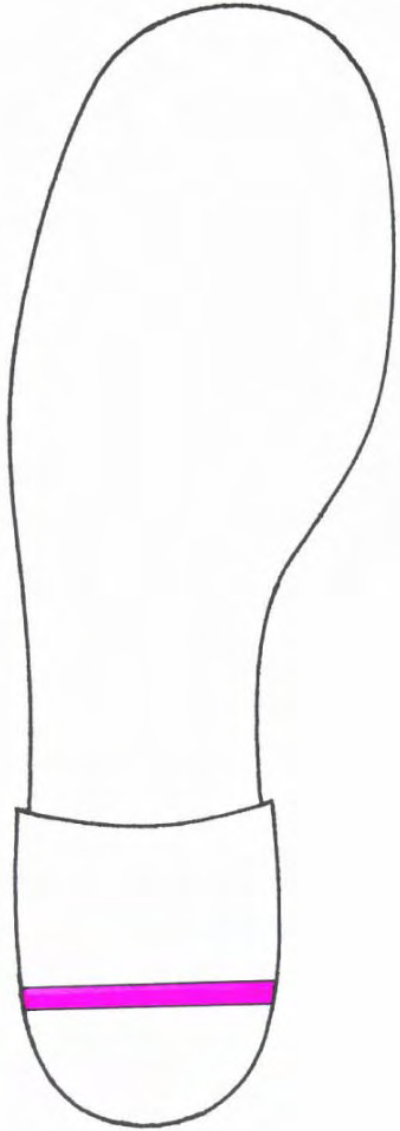
(仮訳: 商標は、シャツのポケットの外側に常置された服用の小さなマーカ―又はタブから構成される。図面上の破線で示されるシャツとシャツのポケットは、商標の位置を示すもので、権利主張はしない。)

主登録

指定商品: 第25類(衣服、すなわちシャツ)

権利者: LEVI STRAUSS & CO.

○登録事例



商標見本

登録番号:2319937

商標の種類: Others

指定商品: 第25類(履物)

説明文:

Protection is claimed for a pink stripe on the heel of a woman's, men's or children's shoe.

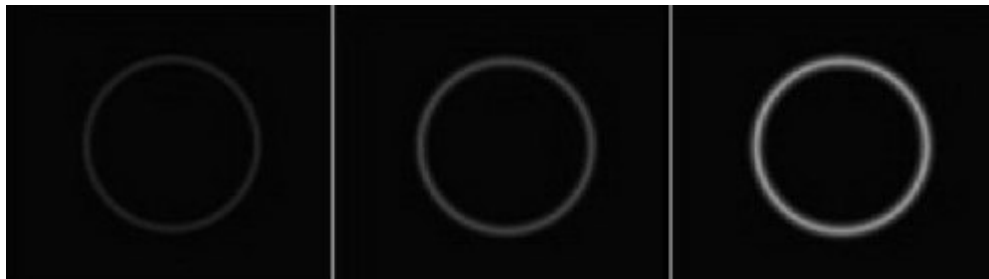
Indication of colour : Pink (pink stripe on the heel).

(仮訳: 女性又は男性あるいは子供用の靴のかかとの上のピンクの縞に対して権利要求。

色の表示: ピンク(かかとの上のピンクの縞)。

権利者: LLOYD Shoes GmbH

○登録事例



商標見本

登録番号:3983647(国際登録番号1049531)

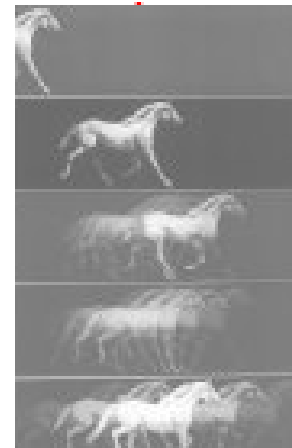
説明文:

Color is not claimed as a feature of the mark. The mark is a motion mark consisting of a flashing circle. As the circle appears, the lines become clearer, and a circle takes form before disappearing again. The entire cycle has a duration between 3 and 4 seconds.

(仮訳: 色彩は、商標の特徴として要求しない。点滅する円から成る動きの商標であり、円が現われると線はより明確になり、また、再び消滅する前に円形となる。全体として、3〜4秒間持続する。)

主登録

指定商品: 第10類(外科、医療用器具)



商標見本

登録番号: 3872001(国際登録番号 1032093)

説明文:

Color is not claimed as a feature of the mark. The mark is a motion mark consisting of a galloping horse moving from left to right.

(仮訳: 色彩は商標の特徴として要求しない。商標は、左から右に疾駆する馬から成る動きの商標である。)

主登録

指定役務: 第35類(ビジネスマーケットのコンサルタントサービス)

審査マニュアル

807.11 Marks With Motion

出願人は、1枚で動きを表した図又は5枚の静止画で動きを表した図を提出するとともに、動きの内容を記載した説明文を提出しなければならない。

○登録事例



商標見本

登録番号:10084507

商標の種類: Others

指定商品: 第3類(洗濯用の漂白剤等)

説明文:

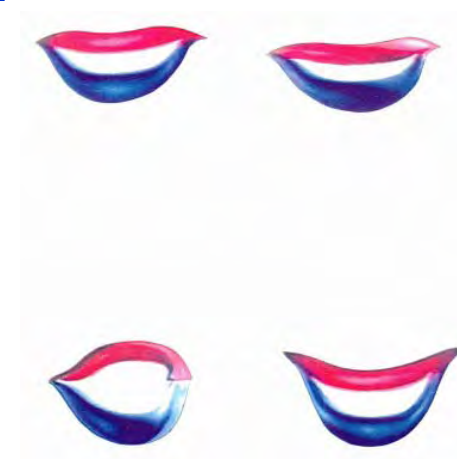
This is a motion mark in colour. The nature of the motion is that of a main character slowly removing a grey veil from its clothing and passing it over its head to remove it completely.

The nature of the motion perceived is that this grey veil, which had been a part of the initial clothing, can be peeled off and removed entirely. The duration of the movement is approximately 2 seconds. The 14 stills in the sequence are spaced approximately 0.14 seconds apart. The 1st still is the upper left still. The last still (14th) is the second still on the 4th row. The precise sequence of the stills is as follows: in still 1 the main character catches the grey veil from its clothing. In stills 2 to 4, the main character peels the grey veil off from its upper clothing. In stills 5 to 9, the main character removes the grey veil from the upper part of its body, namely its head and shoulders. In stills 10 to 14, the main character finalizes this removal. At the end of the motion the grey veil has been completely removed.

Indication of colour : White, grey, yellow, green, blue, beige, brown and black.

権利者: The Procter & Gamble Company

○拒絶事例



商標見本

出願番号: 696872

出願日: 1997年12月6日

商標の種類: Others

指定商品: 第3類(口内洗浄剤等)

第5類(口内を清潔にするための医療用ガム)、第21類(歯ブラシ等)

説明文:

The mark is a moving 2-dimensional image. The four graphic representations of the mark show four examples of different positions of the mark in movement. The mark is a mouth, the lip positions of which change in synchronisation to spoken words. The mark captures the visual effect of the mouth as it 'speaks'.

出願人: Beecham Group plc.

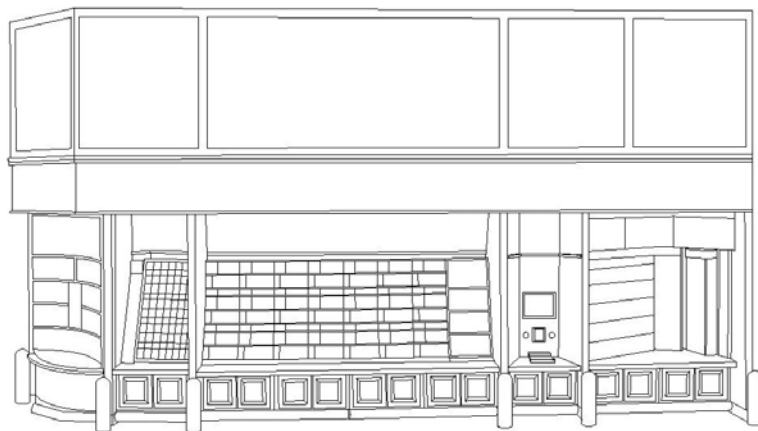
拒絶理由:

CTMR第7条(1)(a)及び(b)

*ただし、出願日は認定された。

○登録事例

使用実績により登録された例



商標見本

登録番号: 3113915

説明文:

The mark consists of The three dimensional trade dress of a paint sample floor display unit consisting of upper trim display panels with various photos and/or text displayed; five (5) distinctive shelving units: (i) the left corner unit is cylindrical in shape; (ii) the adjacent unit to the right is narrow and slanted (iii) the middle unit is the largest with slanted shelving; (iv) the next unit is narrow with a computer set up for the sample color matching and (v) the last unit to the right is V shaped with swiveled wired shelving; and a bottom portion of raised panels and cylindrical posts dividing each unit from the next. The lining shown in the drawing is a feature of the mark. The lining shown in the drawing is a feature of the mark.

主登録

指定役務: 第35類(ペイントの小売)

権利者: Homer TLC, Inc.



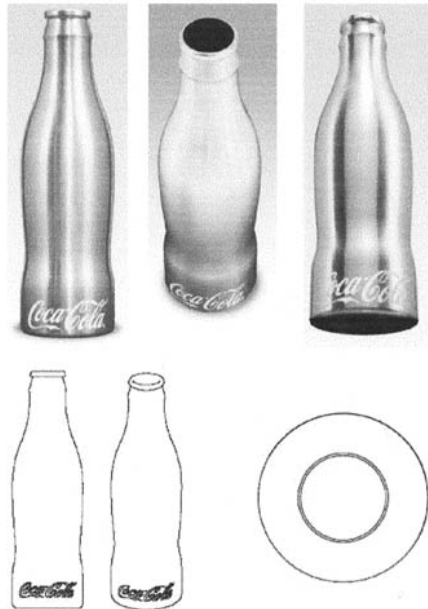
使用見本

審査マニュアル

1202.02 Registration of Trade Dress

トレードドレスの審査において、審査官は、(1)機能的か否か(2)識別力があるか否かの2点について、必ず検討しなければならない。

○登録事例



商標見本

登録番号: 4554994

商標の種類: 3D

指定商品: 第32類 (ビール、ノンアルコール飲料他)

説明文: 記載なし

色彩の表示: Silver.

権利者: The Coca-Cola Company



商標見本

登録番号: 1142363

商標の種類: Others

指定商品・役務: 第4類 (工業用油、燃料 略) 第37類 (自動車用防錆処理 略)

第39類 (自動車の貸与 略) 第42類 (公衆浴場の提供 略)

説明文: The mark consists of the colours green and yellow and the "BP" marks applied to the surface of a service station.

色彩の表示: Green and Yellow.

権利者: BP plc.

○登録事例

説明文:

The mark consists of the sound of a human voice yodeling "YAHOO".

(仮訳:ヨーデル風に「YAHOO」と人間の声で叫ぶ音の商標)

登録番号:2442140

主登録

指定役務:第42類(コンピュータサービス他)

権利者:Yahoo! Inc.

使用見本として、MP3の音声ファイルの提出あり。

説明文:

The mark consists of thirty (30) musical notes comprising the notes BFlat3, EFlat4, D4, C4, BFlat3, G3, BFlat3, EFlat4, EFlat4, D4, C4, DFlat4, D4, D4, D4, BFlat3, C4, BFlat3, D4, D4, BFlat3, C4, G3, G3, BFlat3, B3, C4, D4, EFlat4 and G4. The mark consists of the Merrie Melodies Theme Song.

(仮訳:Bフラット3・の30音符からなる標章で、メリーメロディズのテーマ音楽)

登録番号:2469365

主登録

指定商品:第9類(コメディの動画他)

権利者:TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P

使用見本として、MP3の音声ファイルの提出あり。

使用見本



○登録事例



商標見本

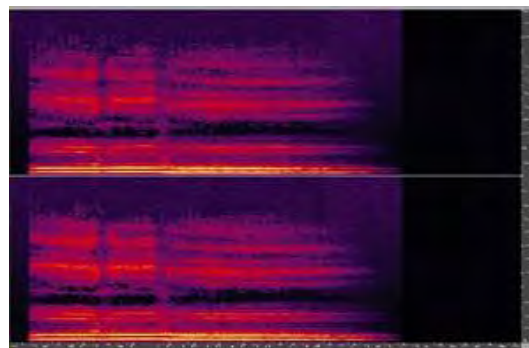
登録番号:2289049

商標の種類: Sound

指定商品: 第9類(ビデオゲーム機器 他)
第28類(ハンドビデオゲーム 他)

説明文: なし

権利者: Tetris Holding, LLC



商標見本

登録番号: 7214083

商標の種類: Sound

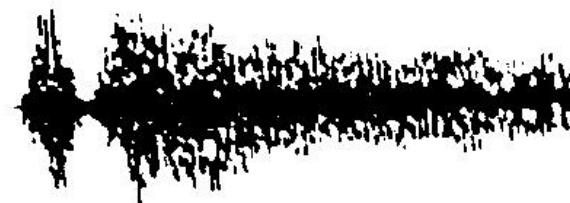
指定商品・役務: 第12類(自動車及び部品)
第35類(広告 他)、第38類(テレコミュニケーション)

説明文: なし

権利者: Daimler AG

音声ファイルの提出あり。

○拒絶事例



商標見本

出願番号: 143891

出願日: 1996年4月1日

商標の種類: Sound

指定商品・役務: 第9類(測定機器他)、第38類(テレコミュニケーション)、第41類(教育 他)、第42類(宿泊サービス他)

説明文: Description is available in another language

For Sound Marks Rule 3(6) CTMIR

音の商標の出願において、楽譜による商標の見本は、写実的な表現を満たす。電子出願の場合、音声ファイル(2MB以内のmp3ファイル)を提出することも可能。

審査官による拒絶理由

一般の需要者は見本と説明文から、出願商標を認識することができない。結果として、Rule 3 CTMIR 及び Article 4 CTMRが求める写実的な表現とはいえないため、7(1)(a) CTMRで拒絶。

なお、査定不服審判(In Case R 781/1999-4)も拒絶査定を支持。

○登録事例



商標見本

登録番号: 1230828

指定商品: 第9類(携帯電話)

権利者: Sony Ericsson Mobile Communications AB

説明文(Endorsements):

The mark is a sound mark. The mark consists of a series of tones or musical notes without words, as set forth in the musical score and sound recording accompanying the application.

音声ファイルの提出あり。



商標見本

登録番号: 1156203

指定商品: 第32類(飲料用浄化水)

権利者: Nova Springwater Pty Ltd

説明文: Endorsements: Trade Mark Description:

The trade mark consists of the sound of an electric piano melody and accompaniment playing the music represented in the musical score attached to the application, and as played on the CD.

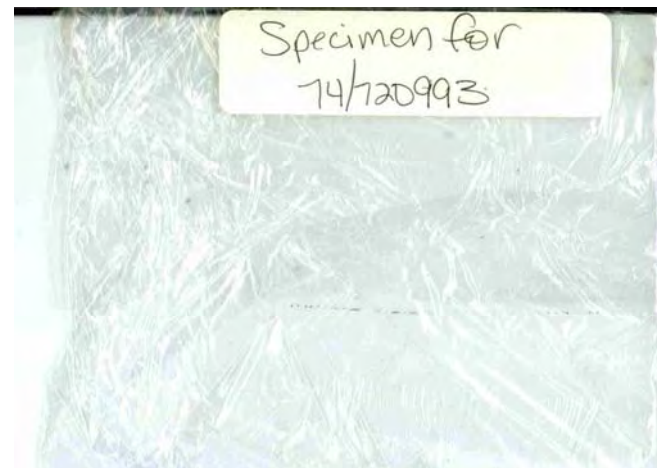
音声ファイルの提出あり。

○登録事例

使用実績により登録された例

説明文:

The mark consists of a cherry scent.
(仮訳:チェリーの匂いからなる商標)



使用見本

登録番号:2463044

登録日:2001 年6月26日

主登録

指定商品:第4類(自動車用合成潤滑油)

権利者:MANTEL, MIKE DBA MANHATTAN OIL

○登録事例

権利消滅

説明文:

The mark consists of the smell of fresh cut grass applied to the product. (仮訳:刈ったばかりの草の匂いからなる商標)

登録番号:428870

出願日:1996年12月11日

登録日:2000年10月11日

消滅日:2006年12月11日(権利満了)

商標の種類: Olfactory

指定商品:第28類(テニスボール)

権利者:Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing

商標見本:

The mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights for darts.

(仮訳:ダーツ用の矢に用いられる苦いビールの強い匂いからなる商標)

登録番号:2000234

出願日:1994年10月31日

登録日:1996年5月3日

指定商品:第28類(ダーツ用の矢)

権利者:Unicorn Products Limited

○登録事例

説明文:

The mark consists of a Eucalyptus Radiata scent for the goods
(仮訳: ユーカリ・ラジアータの匂いからなる商標)

登録番号: 1241420

登録日: 2009年2月9日

商標の種類: 匂い

指定商品: 第28類(ゴルフティー)

権利者: E-Concierge Australia Pty Ltd

○登録事例



商標見本



使用見本

登録番号: 3155702

説明文:

The mark consists of a velvet textured covering on the surface of a bottle of wine. The dotted line in the drawing is not a feature of the mark but is intended to show the location of the mark on a typical container for the goods; the dark/lower part of the container drawing shows the mark. The stippling in the drawing is not a feature of the mark, but a representation of how one type of velvet covering may appear in visual form. The mark is a sensory, touch mark.

指定商品: 第33類(ワイン)

権利者: American Wholesale Wine & Spirits, Inc.

○拒絶事例

説明文:

The mark consists of the taste of artificial strawberry flavour.
(仮訳:いちごの人工的な味からなる商標)

出願番号:1452853

出願日:2000年1月7日

商標の種類: Others

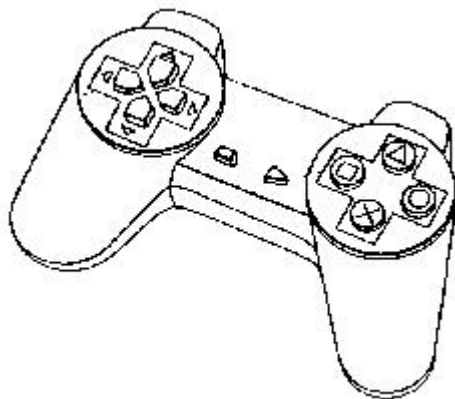
商標見本

No image available

指定商品: 第5類(薬剤)

- 立体形状については、視覚可能な商標であり、写実的表現が確立している。
- 製品の形状が消費者に対して識別力を有しているかについては、証明を要するケースもある。
- 製品の形状が、一者に独占させることが妥当でない機能でないことを証明させるケースもある。

○登録事例



Description of Mark

The mark consists of a three-dimensional representation of the distinctive configuration of a computer game controller.

登録番号: 米国登録 2098696

権利者: ソニー(コンピュータゲーム)

○拒絶事例



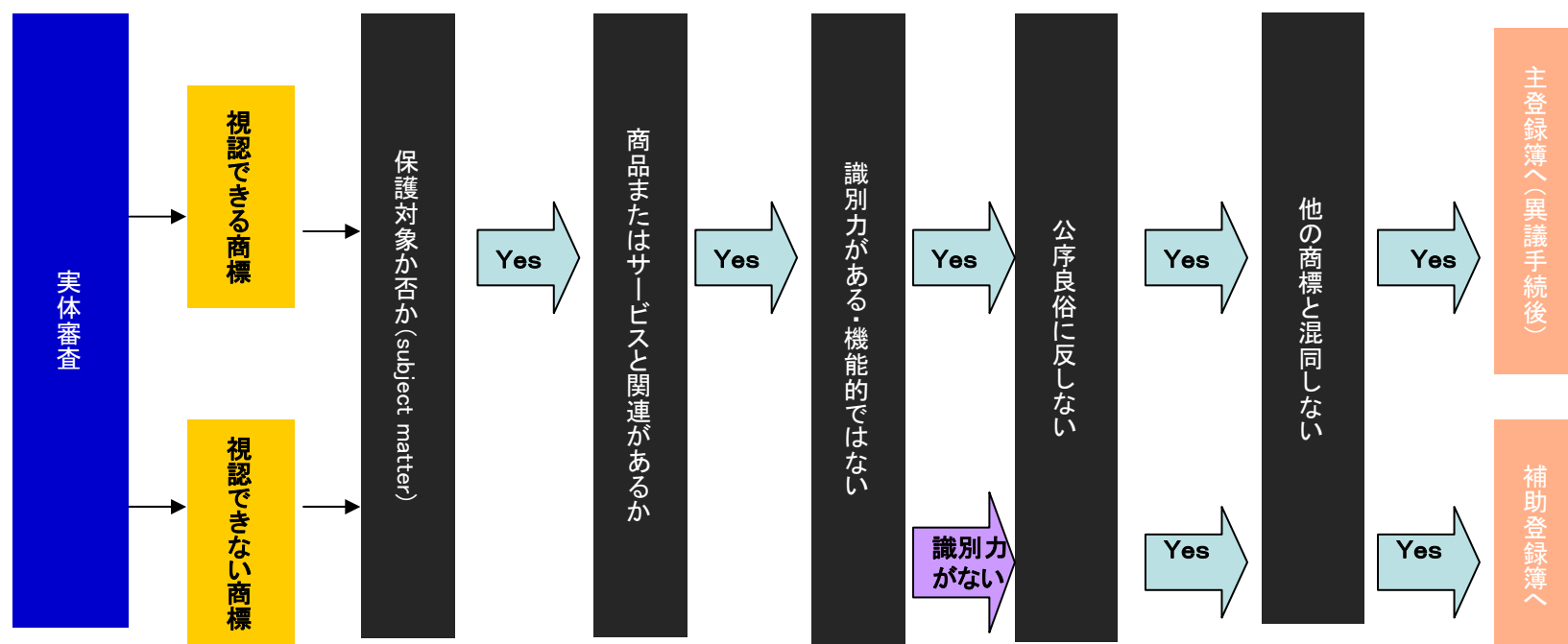
出願番号: 716112



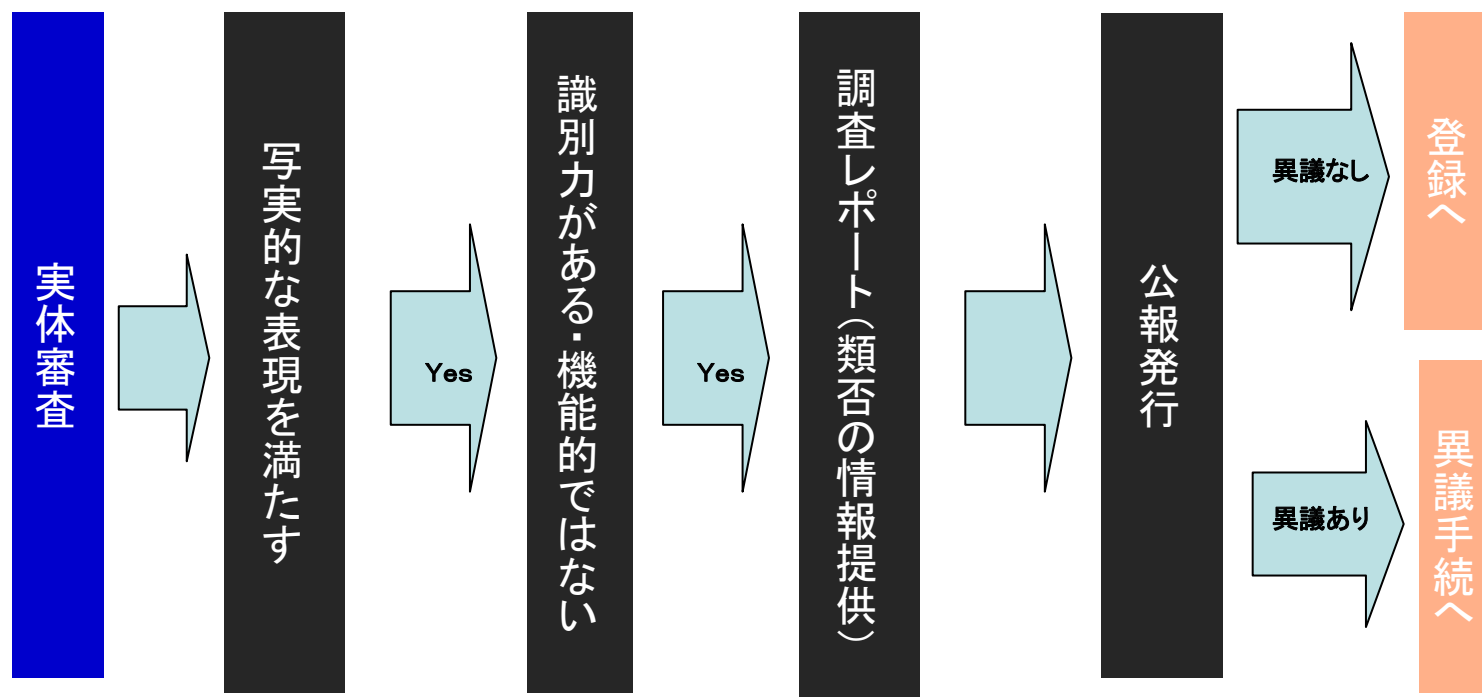
出願番号: 936483

豪州で、立体商標の登録が認められなかった事例

- 電子出願は、出願全体の98%を占めており、書面による出願は少ない。また、書面による出願の場合には、米国特許商標庁内において書面のスキャン等の手続きが行われ、一定期間経過後書面は廃棄され、電子データとして残る。
- 識別力を有しない商標については、出願人の選択により、補助登録とすることが可能。



- 出願日の認定において、新しいタイプの商標も通常の商標と異なるものではなく、商標見本の記載があれば認定される。
- 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、音のソノグラムの場合には、ソノ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。



12 米国の補助登録制度について

- 識別力を欠いた商標は主登録 (Principal Register)として登録できないが、登録出願前1年間取引において適法に使用されている場合は、補助登録 (Supplemental Register)として登録が可能。(米国連邦商標法第23条)
- 主登録と補助登録の効果については、以下のとおり。

※米国においては、コモン・ローに基づく訴えが可能であり、連邦裁判所における侵害訴訟が可能となる効果は、補助登録によって獲得されるものではない。

連邦登録のメリット	主登録簿	補助登録簿	根拠条文の概要or注釈
パリ条約上の本国登録に基づく出願・優先権主張	○	○	第44条(d)(e) 本国登録に基づく補助登録簿への出願、優先権主張を伴う補助登録簿への出願も認められる
連邦裁判所での侵害訴訟	○	○	第39条 補助登録を含む商標関連訴訟は連邦裁判所が専属管轄を有する
登録商標である旨の表示(®)の使用	○	○	第29条 ® を付さないと、被告が登録を実際に認識していない場合、損害賠償の回復ができないことがある
後願商標に対する引例としての効果	○	○	第2条(d) 補助登録を含むUSPTOに登録されている商標と混同するほど似ている場合は後願が排除される
マドリッド・プロトコルに基づく出願	○	×	第66条(a) マドプロ経由で米国を指定する出願の対象は主登録のみ
使用意思に基づく出願	○	×	第1条(b) 使用意思で登録できるのは主登録のみ
登録の有効性、商標の権利者であること等の一応の証拠	○	×	第7条(b) 登録の有効性、商標の権利者であること等の一応の証拠は主登録のみ
擬制使用、権利範囲の全米への拡大	○	×	第7条(c) 擬制使用、全米への権利範囲の拡大は主登録のみ
不可争性の取得可能性	○	×	第15条 主登録簿に登録された商標は、登録後5年継続使用されたときは、一定の理由を除き、取消ができなくなる
登録名義人の権利主張の擬制通知	○	×	第22条 主登録簿への登録は、登録人によるその所有権の主張についての擬制通知とする
税関での侵害物品の輸入差止	○	×	第42条 輸入差し止めの対象は主登録のみ
登録異議申立のための公告	○	×	第12条(a), 第13条 登録異議申立のために公告されるのは主登録のみ

審査基準 第32条の2(音・匂い等の視覚的表現)

- ① 審査官は、音・匂い等が記号・文字・図形又はその他の視覚的な方法で写実的に表現されていない場合には、法第2条第1項第1号ハ目による商標の定義に合致しないことを理由に意見提出通知をしなければならない。
- ② 写実的に表現されているか否かは、音・匂い等の視覚的表現が詳細かつ具体的に記述され、視覚的表現のみを見て音・匂い等を認識し得るか否か、又は同一に再現し得るか否かを考慮して判断する。
- ③ 音・匂い等の視覚的表現が、音声ファイル、匂い見本等、又は他の文献を参考にして初めて音・匂い等を認識又は再現できるならば、写実的と見ることができない。
- ④ 審査官は、音声ファイルが音楽又は歌詞を含む音楽である場合には、視覚的表現を明確に把握するために、法92条の5により、当事者に対し楽譜を提出することを要求することができる。
- ⑤ 審査官は、音・匂い等の出願書に記載された視覚的表現と、その出願書に添付された音声ファイル又は匂い見本等が互いに合致しない場合には、法第2条第1項第1号ハ目の定義に合致しないことを理由に意見提出通知をしなければならない。

<解釈参考資料>

1. 音の商標の視覚的表現の例

例: この音の商標は、添付されたファイルのとおり、雄ライオンの鳴き声により構成されるが、雄ライオンが大きく吠える鳴き声が2秒間聞こえた後、少し後に再び小さな鳴き声が聞こえる音により構成される。

2. 匂いの商標の視覚的表現の例

例: この匂いの商標は、添付されたサンプルのとおり、刈りたての草の匂いにより構成されるが、ここでいう草は、ゴルフ場で主に使用されるクリーピングベントグラス芝をいい、刈りたての草の匂いとは、芝を芝刈り機又は鎌で刈ってすぐに発生する匂いであって、刈ってから1時間経っていない匂いをいう。

- Taco Cabano社が開店したレストランの外観やイメージが、Two Pesos社のレストランと酷似しており、その差止と損害賠償を請求した事件（トレードドレス侵害事件）。争点は、本来的に識別力を有するトレードドレスは、使用による識別力を獲得したという証拠がなくとも米国連邦商標法第43条(a)によって保護されるか、というものである。

Taco Cabano Int'l Inc. v. Two Pesos, Inc., 505 U.S. 763 (1992)

米国連邦最高裁判所の判決要旨

1. トレードドレスとは、「ビジネス全体のイメージ」である。
2. 米国連邦商標法第43条(a)で保護されるためには、第2条の商標登録要件の一般的原理が適用される。
3. 本来的に識別力を有するときは、使用による識別力の獲得を立証する必要はない。

- Qualitex社は、1950年代からドライクリーニング台のパッドに特殊なグリーンゴールド色を用いて製造販売していたところ、1989年に、競合会社である Jacobson Products社は、Qualitex社が使用するグリーンゴールドに類似する色彩を用いてプレスパッドを販売。
1991年、Qualitex社は米国特許商標庁にこの単色を登録し、米国連邦商標法第32条(1)に基づきJacobson Products社を被告として商標権侵害訴訟を提起。争点は、単色の色彩からなる商標は、連邦商標法の登録要件を満たすかというものである。

Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 165

米国連邦最高裁判所の判決要旨

1. 単色に本来的に識別力が備わっていなくても、使用によるセカンダリーミーニングがあって、出所表示機能を有すれば商標法によって保護される。
2. 機能性の法理の適用に関し、基礎的な法的要件を満たせば単色も商標となり得る。(法的要件とは、1)シンボルであること、2)商標として使用されている、3)他社の製造・販売する商品から識別でき、機能的ではないこと)

そして、グリーンゴールド色は機能的ではないと判断。



登録番号:1633711 指定商品:プレスパッド

- 広告や教育などを指定役務として、匂い(「少しシナモンを思わせるところがある、バルサムのような果実の匂い」)の商標を、化学式や実物の標本や言葉での説明などの資料を付してドイツ特許商標庁に商標登録出願したところ、同出願を特許庁が拒絶。同拒絶を不服として、特許裁判所に訴訟が提起され、ドイツの商標法の解釈問題ではあるが、その根拠となったEC指令の解釈を確認するため、ドイツ特許裁判所からECJに付託された事件。

Case C-273/00, Sieckmann v. Deutsches Patent – und Markenamt

ECJの判決要旨

1. 「写実的表現可能性」(欧州商標指令2条)について、同要件は標識そのものが視覚によって認識することができる(visually perceptible)ことまでは求めておらず、写実的に表現され得る(can be represented graphically)ものであればよい。
ただし、その表現は、明確、正確、自己充足的、入手容易、理解容易、永続的で、かつ客観的である(Clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective)ことを要する。
2. 匂いについて出願する場合は、化学式(これはintelligibleでない。また、物質そのものであり、匂いではない。)、言葉(明確性、正確性、客観性に欠ける。)、サンプル提供(graphicな表現ではない。安定性・永続性を欠く。)及びそれらの組合せは、いずれも写実的表現の要件を満たさない。

■ 概要: 雄鶏の鳴き声と「エリーゼのために」の初めの9音から成る音の商標登録可能性が問題となった事件。

争点は以下のとおり。

(i) 音の商標の可能性。

(ii) 視覚的表現の要件を満たすためには何が必要か。

Case C-283/01, Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex

ECJの判決要旨

裁判所は、欧州商標指令第2条は、それ自身が視覚的に感知できなくても、特に図、線又は文字により視覚的に表示され、かつその表示が明確(clear)、自己完結(self-contained)、容易にアクセス可能(easily accessible)、理解できる(intelligible)、耐久性がある(durable)、客観的である(objective)ときは、商標を構成するものと解釈されなければならないとした。

音の商標については、音楽作品を形成する音符よりなる標識との表示又は動物の鳴き声との表示のように文章の説明文を用いる方法、単純な擬音のみを用いる方法、音符の羅列のみを用いる方法で視覚的に標章を表示するときは、これらの要件を満たさない。他方、標章が小節に区切られた音符上に、特に音部記号、調子記号の音の長さ(relative value)を形作る音符・休符及び必要であれば臨時記号を示すことで、これらの要件は満たされるとした。

- 単色の色彩のみからなる商標に関して、本来的に識別力を有するかが争われた事件。

Case C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau

ECJの判決要旨

色彩それ自体から構成される商標の場合、商標に関わる公衆の認知は、商標が表示される商品の外観とは無関係の商標から成る文字商標又は図形商標の場合と必ずしも同じではない。

公衆は文字商標又は図形商標を商品の商業的出所を表示する標識として直ちに認知することに慣れているが、商標が商標登録願の対象となる商品の外観の一部をなしている場合、必ずしも同じことが当てはまる訳ではない。

消費者は、図形又は文字といった要素が表示されていない場合に商品の色又は包装の色に基づいて商品の出所を推測する習慣を持っていない。原則として、現在の商習慣の下では、色それ自体が識別手段として使用されることはないからである。

通常、色それ自体が特定事業者の商品を他から区別することは本来的には不可能である。

色それ自体の場合、特に商標出願の対象となる商品やサービスの数が非常に限られており、関連市場が極めて特定される場合には、例外的な状況を除けば、以前に何らかの使用実績がない限り、識別力があるとは到底考えられない。



争われた色彩