

## 国際商標登録出願における新しいタイプの商標の取扱いについて（案）

平成 26 年 10 月

### 1. 概要

新しいタイプの商標の出願の際には、商標のタイプ、商標登録を受けようとする商標、商標の詳細な説明をそれぞれ記載し、音商標の場合には物件（音声ファイル）の添付を義務づけることを想定している<sup>1</sup>。

一方、我が国を領域指定する国際商標登録出願については、国際登録簿に記載されている事項のうち、経済産業省令で定める事項を商標の詳細な説明とみなすこととしている。しかしながら、商標のタイプの特定や、音商標の物件が提出された場合、当該物件の補正を認めるかという点については明らかとなっていることから商標審査基準において明確にする必要がある。

### 2. 商標のタイプの特定について（商標法第 5 条関係）

国際商標登録出願において、現在、国際登録簿の記載のうち、「Indication relating to the nature or kind of marks」に表示される、「three-dimensional mark」を立体商標とし、「collective, certification or guarantee mark」と記載されている場合は、第 7 条第 3 項に規定する証明書（第 7 条第 1 項の法人であることを証する書面）の提出により団体商標としてタイプの特定を行っている<sup>2</sup>。

#### （1）「音商標」の場合

「音商標」について、現行の国際登録簿の記載中「Indication relating to the nature or kind of marks」欄に表示される「sound mark」を、原則として、音商標としてタイプの特定を行ってはどうか。

なお、商標登録を受けようとする商標欄に楽譜が記載されているが、「sound mark」の記載がない場合には、図形商標として取扱ってはどうか。

#### （2）「色彩のみからなる商標」の場合

「色彩のみからなる商標」については、「音商標」の場合と異なり、国際登録簿の記載中に「Indication relating to the nature or kind of marks」の欄がない。

このため、国際登録簿の記載中「Mark consisting exclusively of one or several colors」の記載を、原則として、色彩のみからなる商標としてのタイ

<sup>1</sup> 改正商標法第 5 条第 4 項

<sup>2</sup> 例：立体商標 国際登録第 1143216 号 団体商標 国際登録第 513227 号

プとして特定を行ってはどうか。

なお、商標登録を受けようとする商標欄に、単色や組合せた色彩又は色彩が商品における位置の特定ができるような記載はされているが、「Mark consisting exclusively of one or several colors」の記載がない場合には、図形商標として取扱ってはどうか。

### (3) 「動き商標」、「ホログラム商標」及び「位置商標」の場合

「動き商標」、「ホログラム商標」及び「位置商標」については、「音商標」の場合と異なり、国際登録簿の記載中に「Indication relating to the nature or kind of marks」の欄がない。

このため、原則として、「Description of the mark」に記載されている内容により、それぞれの商標を判断してはどうか。

例

「Description of the mark」中に、「moving」等の記載があるものは「動き商標」として取扱い、「hologram」等の記載があれば「ホログラム商標」、「positioning of the mark」等の記載があれば「位置商標」としてそれぞれ取り扱ってはどうか。

なお、「moving」、「hologram」、「positioning of the mark」等の記載がない場合には、図形商標として取扱ってはどうか。

## 3. 商標の詳細な説明とみなす項目について（商標法第5条関係）

国際登録商標出願に係る「商標の詳細な説明」については、次のとおり標章の記述の項目を総合的に判断してはどうか。

### (1) 「色彩のみからなる商標」の「商標の詳細な説明」

・「Information concerning colors claimed」及び「Description of the mark」の内容。

### (2) 「動き商標」、「ホログラム商標」、「音商標」及び「位置商標」の商標の詳細な説明

・「Description of the mark」の内容。

なお、上記「Information concerning colors claimed」又は「Description of the mark」の記載内容が不十分で商標の特定ができない場合には、商標法第5条第5項に基づく暫定拒絶を通報することになるのではないかな。

## 4. 物件の補正について

国際商標登録出願においては、国際登録簿に物件（音声ファイル）を記録する手続が存在しないことから、出願当初は音商標を特定することができないた

め、商標法第5条第5項に基づく暫定拒絶を通報することになる。

この時、当該物件は願書の記載事項とみなされるものではない（商標法第68条の9）から、商標法第68条の28第2項にいう「国際商標登録出願」には含まれず、当該物件の補正は、国際商標登録出願に係る中間書類である物件提出書の補正として、商標法第68条の40の規定が適用されることとなる。したがって、物件は、国内の商標登録出願の運用と同様に、手続補正書によって、特許庁係属中はいつでも補正ができることとなる。

そして、国内の運用と同様に、当該物件が要旨を変更するものであれば、商標登録を受けようとする商標の要旨を変更することとなり、補正の却下をすることになるのではないか。

#### 参考 1 改正法

（領域指定による商標登録出願）

第六十八条の九 （略）

- 2 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の※上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の※下欄に掲げる事項とみなす。

※事務局注：横書きの関係から上欄を左欄、下欄を右欄とする。

（略）	（略）
国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの	商標の詳細な説明

（手続の補正の特例）

第六十八条の二十八 （略）

- 2 国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第六十八条の四十の規定は、適用しない。

## 参考 2 国際登録に関する情報 (WIPOのウェブサイトより)

## (1) 音商標の例

WIPO MADRID The International Trademark System

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ABOUT WIPO IP SERVICES PROGRAM ACTIVITIES RESOURCES NEWS & EVENTS

Home > IP Services > Madrid System for the International Registration of Marks > ROMARIN

ROMARIN

Simple search  
Advanced search  
Preferences  
Search Examples  
Help  
FAQ  
Feedback

RELATED LINKS

Nice Classification  
Vienna Classification  
WIPO GOLD  
Trademarks(Madrid System)  
Inid Codes  
Country/Office Codes

ONLINE SERVICES

e-Payment  
e-Renewal  
Gazette  
MEA  
MGS  
MDM  
MRS

Full details Summary By Office Documents

1177675 -

Countries: All | Granted | Refusal | Final decision | No longer designated

AU CH DZ EM IL KR MA NO RU SG TR US

151 Date of the registration  
08.08.2013

180 Expected expiration date of the registration/renewal  
08.08.2023

270 Language of the application  
English

Current Status

732 Name and address of the holder of the registration  
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft  
Petuelring 130  
80788 München (DE)

812 Contracting State or Contracting Organization in the territory of which the holder has a real and effective industrial or commercial establishment  
DE

842 Legal nature of the holder (legal entity) and State, and, where applicable, organized  
Aktiengesellschaft Joint Stock Company, Germany

750 Address for correspondence  
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft  
AJ-35  
80788 München (DE)

540 Mark

550 Indication relating to the nature or kind of mark  
Sound mark

531 International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification) - VCL(7)  
24.17.10 ; 24.17.13 ; 24.17.25 ; 27.05.01 ; 27.07.01

571 Description of the mark

The new BMW sound logo is the result of a long and complex process of precise fine-tuning; it is characterised by a memorable melody produced by a distinctive sound mixture (sound elements recorded forwards and backwards) which achieves a high degree of recognisability. The sound is recorded by two striking, bass-driven accents and leading up to a shimmering, refined conclusion. The sound stands for the joy of progress, technology and pleasure-oriented driving; the self-assured, well-grounded tonality of the sound emphasises the innovative strength and dynamics of the BMW brand, thereby establishing a general automobile common language. The sound is used symbolically as elements of flexible mobility. The sound played an extravagant tonal style conveys the joy of progress, technology and pleasure-oriented driving. The reproduction (shown in sheet music form) of the BMW sound logo.

Le nouveau logo sonore de BMW résulte d'une présentation d'agence faite et d'un processus de réglage précis. Le logo sonore est caractérisé par une mélodie facile à retenir, produite à partir de deux accents éclatants à dominante de basses, qui va en s'amplifiant jusqu'à un final brillant et raffiné. Le logo sonore symbolise la joie du progrès, de la technologie et d'une conduite axée sur le plaisir. Le logo sonore joue un rôle de langage automobile général, établissant ainsi une tonalité générale de la marque BMW. Le logo sonore est utilisé symboliquement comme éléments d'une mobilité flexible. Le son joué à l'envers et à l'endroit sont utilisés en tant que symboles des éléments d'une mobilité flexible. La tonalité est à la fois assurée et solidement établie; le style tonal extravagant exprime la joie du progrès, de la technologie et d'une conduite axée sur le plaisir. Ci-dessous la reproduction graphique du logo sonore de BMW (représenté sous forme de partition). El nuevo logotipo sonoro de BMW es el resultado de la presentación de una agencia celebrada en 2012 y del proceso posterior de reajuste, se caracteriza por una melodía fácil de recordar producida a partir de una mezcla sonora innovadora (elementos sonoros grabados a la inversa, es decir, hacia delante y hacia atrás) que es muy fácilmente reconocible. La melodía va precedida por un sonido dilatado, que comienza con dos acentos de bajos sorprendentes que anticipan un final brillante y refinado; esta combinación representa la alegría del progreso, la tecnología y un tipo de conducción orientado al placer. La tonalidad de este logotipo sonoro goza de aplomo y fundamento, haciendo así hincapié en la fortaleza y la dinámica innovadoras de la marca BMW. Lo cual determina un contexto automovilístico general; este diseño acústico permite que los sonidos reproducidos hacia delante y hacia atrás simbolizan elementos de movilidad flexible. La tonalidad goza tanto de aplomo como de un firme fundamento; el estilo extravagante del tono expresa la alegría del progreso, la tecnología y un tipo de conducción orientado al placer. Lo siguiente es una reproducción gráfica (representada en forma de partitura) del logotipo sonoro de BMW.

511 International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) - NCL(10:2013)  
12 Motor vehicles and parts thereof, included in this class.  
35 Advertising, business management, business administration, office functions.

822 Basic registration  
DE, 11.03.2013, 302013000940.1/12

300 Data relating to priority under the Paris Convention and other data relating to registration of the mark in the country of origin  
DE, 14.02.2013, 302013000940.1/12

831 Designation(s) under the Madrid Agreement  
DZ

832 Designation(s) under the Madrid Protocol  
AU - EM - IL - KR - NO - SG - TR - US

834 Designation(s) under the Madrid Protocol by virtue of Article 9sexies  
CH - MA - RU

527 Indications regarding use requirements  
SG - US

商標登録を受けようとする商標

「Indication relating to the nature or kind of mark」欄に「Sound mark」の表示

「Description of the mark」欄に標章の説明

## (2) 色彩のみからなる商標の例

WIPO MADRID The International Trademark System

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ABOUT WIPO IP SERVICES PROGRAM ACTIVITIES RESOURCES NEWS & EVENTS

Home > IP Services > Madrid System for the International Registration of Marks > ROMARIN

1200412 -

Countries: All | Granted | Refusal | Final decision | No longer designated

CH CN MX NO NZ PH

151 Date of the registration  
30.01.2014

180 Expected expiration date of the registration/renewal  
30.01.2024

270 Language of the application  
English

Current Status

732 Name and address of the holder of the registration  
CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED  
Level 40 Gateway,  
1 Macquarie Place  
SYDNEY NSW 2000 (AU)

813 Contracting State or Contracting Organization in the territory of which the holder has his domicile  
US

842 Legal nature of the holder (legal entity) and State, and, where applicable, organized  
Proprietary Limited Company P/L OR PTY LTD., Australia

740 Name and address of the representative  
Michael L. Leetow Michael L. Leetow, P.A.  
2393 Crest Ridge Ct.  
Sanford FL 32771 (US)

540 Mark



531 International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification) - VCL(7)  
07.15.05; 29.01.13

591 Information concerning colors claimed  
Blue.  
The color blue used on the sides of the goods.  
Bleu.  
Couleur bleu utilisée sur les côtés des produits.  
Azul.  
El color azul utilizado en los lados de los productos.

571 Description of the mark  
The mark consists of the color blue used on the sides of the goods.  
Cette marque se compose de la couleur bleu utilisée sur les côtés des produits.  
La marca consiste en el color azul utilizado en los lados de los productos.

526 Disclaimer  
The matter shown in the drawing in broken lines serves only to show positioning of the mark and no claim is made to it.  
Les zones matérialisées par des pointillés sur le dessin servent uniquement à illustrer la position de la marque et aucune revendication de protection n'est faite à leur égard.  
Las zonas señaladas en el dibujo con líneas discontinuas sirven únicamente para mostrar la posición de la marca y no se reivindica su protección.

511 International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) - NCL(10-2013)  
20 Pallets made of wood or plastic.  
39 Rental of pallets; pallet pooling services, namely, the leasing and rental of pallets on a pooling basis involving the circulation of pallets and containers by and between different users.

558 Mark consisting exclusively of one or several colors

821 Basic application  
US, 04.05.2000, 76040553

821 Basic application  
US, 04.05.2000, 76040552

822 Basic registration  
US, 18.02.2003, 2687815

822 Basic registration  
US, 03.09.2002, 2613923

832 Designation(s) under the Madrid Protocol  
CH - CN - MX - NO - NZ - PH

527 Indications regarding use requirements  
NZ

Registration : 2014/15 Gaz, 24.04.2014, CH, CN, MX, NO, PH

Subsequent designation : 2014/31 Gaz, 14.08.2014, NZ

「Information concerning colors claimed」欄及び「Description of the mark」欄に標章の説明

「Mark consisting exclusively of one or several colors」の記載

Scam Warning | RSS | Disclaimer

## (3) 動き商標の例

WIPO MADRID The International Trademark System

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ABOUT WIPO IP SERVICES PROGRAM ACTIVITIES RESOURCES NEWS & EVENTS

Home > IP Services > Madrid System for the International Registration of Marks > ROMARIN

Español | Français

Search

Contact us | Accessibility | Site map

ROMARIN

Simple search  
Advanced search  
Preferences  
Search Examples  
Help  
FAQ  
Feedback

RELATED LINKS

Nice Classification  
Vienna Classification  
WIPO GOLD  
Trademarks(Madrid System)  
Inid Codes  
Country/Office Codes

ONLINE SERVICES

e-Payment  
e-Renewal  
Gazette  
MEA  
MGS  
MPM  
MRS

Full details Summary By Office Documents

867275-

MRS expand all

Countries: All | Granted | Refusal | Final decision | No longer designated

EM JP US

151 Date of the registration  
22.10.2004

180 Expected expiration date of the registration/renewal  
22.10.2014

270 Language of the application  
English

Current Status

732 Name and address of the holder of the registration  
Steingrímur Th. Blöndal  
Hermingvej 15, 5th  
DK-8000 Aarhus C (DK)

813 Contracting State or Contracting Organization in the territory of the holder  
DK

740 Name and address of the representative  
Patrade A/S  
Fredens Torv 3A  
DK-8000 Aarhus C (DK)

540 Mark

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

531 International Classification of the Figurative Elements of Marks  
26.03.23 ; 26.04.09 ; 26.04.10

571 Description of the mark  
The trademark is a moving trademark; the images 1a to 8a are shown in chronological order so that people who look at them will perceive a gliding transition.  
La marque est une marque animée; les images 1a à 8a sont montrées en ordre chronologique de manière que les personnes qui les regardent perçoivent une transition de type glissement.  
La marca consiste en una marca animada; las imágenes 1a a 8a aparecen en orden cronológico y se perciben de forma secuencial.

511 International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) - NCL(8)  
09 Electric measuring apparatus (non-medical) for use as assistance to withdraw slowly from or to maintain a constant consumption of habit-forming drugs and medicine.  
10 Medical apparatus and instruments.  
44 Medical services and assistance for human beings with an abuse of habit-forming drugs and medicine.

821 Basic application  
DK, 23.04.2004, VA 2004 01646

300 Data relating to priority under the Paris Convention and other data relating to registration of the mark in the country of origin  
DK, 23.04.2004, VA 2004 01646

832 Designation(s) under the Madrid Protocol  
EM - JP - US

527 Indications regarding use requirements  
US

Registration : 2005/45 Gaz, 15.12.2005, EM, JP, US

Total provisional refusal of protection : 2005/50 Gaz, 19.01.2006, US

Grant of protection subject to opposition : 2006/8 Gaz, 30.03.2006, EM

Total provisional refusal of protection : 2006/34 Gaz, 28.09.2006, JP

Grant of protection : 2006/47 Gaz, 28.12.2006, EM

Opposition possible after the 18 months time limit : 2007/17 Gaz, 31.05.2007, US

Statement indicating that protection of the mark is refused for all the goods and services requested : 2007/28 Gaz, 16.08.2007, JP

Statement indicating that protection of the mark is refused for all the goods and services requested : 2008/46 Gaz, 18.12.2008, US

Scam Warning | RSS | Disclaimer

商標登録を受けようとする商標

「Description of the mark」欄に「moving」の記載及び標章の説明